



商標的使用の法理の 課題

北海道大学法学研究科
田村 善之

謝辞

本pptの作成に際しては、裁判例の収集と整理につき、平澤卓人弁護士からいただいた情報を活用した

[参考文献]

平澤卓人「商標的使用論の機能的考察(1)～(2)」
知的財産法政策学研究48・49号(2016・2017年)

飯村敏明「商標関係訴訟～商標的使用等の論点
を中心にして～」パテント65巻12号(2012年)

1. 商標的使用の法理の概観

商標的使用の法理の淵源

商標法の基本好き枠組み

商標の「使用」の要件を定義(2条3項、37条1号)

混同のおそれを誘発する行為を侵害とみなす(37条2～7号)

⇒具体の混同のおそれを問うことなく、形式的に侵害の成否を判断し、権利行使の実効性を高めている

商標的使用の法理

もつとも・・・

商標法制の究極の目的は、商標権の庇護のもとで具体の信用の形成を促し、出所の混同を抑止するところにある

＝自他商品、役務の識別表示として商標が機能することを前提としている

∴いくら形式的に判断するといっても、およそ指定商品ないし役務の出所識別機能を果たしていないことが明白な場合にまで、その原則を貫徹させる必要はない

⇒ 商標的使用の法理

**およそ商品・役務の出所を識別する
機能を果たしていない場合**

物理的には類似商品・類似役務に類似商標が付
されていても、
それがおよそ出所識別機能を果たしていないこと
が明らかである場合には、
商標として使用されていないということを理由に商
標権侵害が否定される

⇒2014年改正26条1項6号の適用場面

東京地判昭和55.7.11無体集12巻2号304頁[テレビまんが一休さん]
東京高判昭和56.3.25無体集13巻1号333頁[同]

テレビ漫画「一休さん」のキャラクター商品であるカルタの箱の左上に小さく「テレビまんが」と付記したり、絵札や字札の左下に小さく「テレビまんが一休さん」と記す行為が、指定商品を娯楽用具等とする登録商標「テレビマンガ」を侵害するののかということが争われた。裁判所は、こうした使用態様は、カルタの絵札のキャラクターがテレビ漫画に由来することを表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されていないと論じて、商標権侵害を否定。



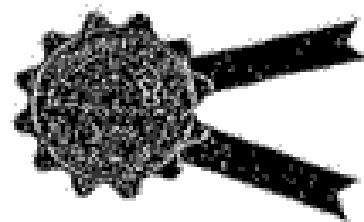
名古屋地判平成4・7・31判時1451号153頁〔HAPPY WEDDING〕

婚礼用バッグに「HAPPY WEDDING」と貼付する行為について、自他商品の識別機能を有する態様で使用されているものではないとして、商標権侵害を否定

本件商標

HAPPY WEDDING

被告の包装用袋のシール



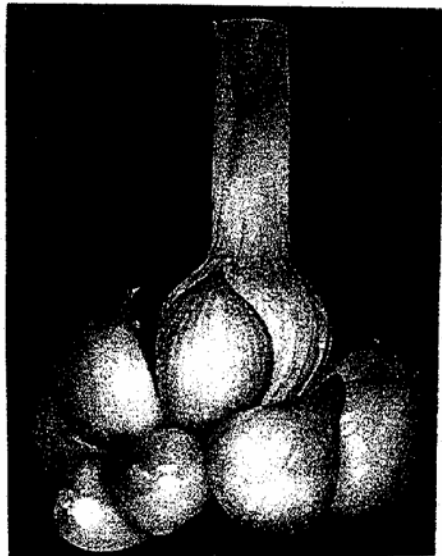
名古屋地判平成12.9.22判タ1110号204[Just Married]

結婚式の引き出物用のワイン、日本酒等の酒類に「Just Married」「Happy Wedding」と記したラベルを貼付する行為について、自他商品の識別機能を有する態様で使用されているものでないことを理由に、商標権侵害を否定

東京地判平成12.2.28平成11(ワ)24693[ニンニク写真 商標]

ニンニクを原材料とした健康食品である商品の包装箱に付されているニンニクの写真が、同じくニンニクの写真からなる登録商標を侵害しないと判示

原告登録商標



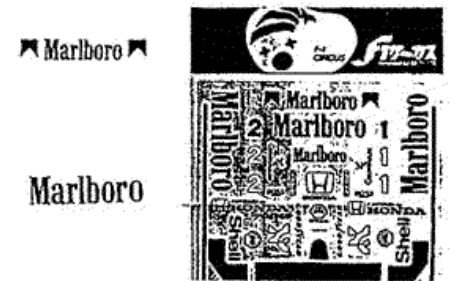
被告標章



東京地判平成5.11.19判タ844号247頁[Marlboro]

F1レース用自動車のプラスチックモデル貼付用のシール紙に「Marlboro」と印刷する行為について、
商標として被告商品に被告商品の出所を表示し又はその品質を保証する標章、即ち商標として被告商品に使用されているものでないことを理由に、商標権侵害を否定

被告標章



原告商標

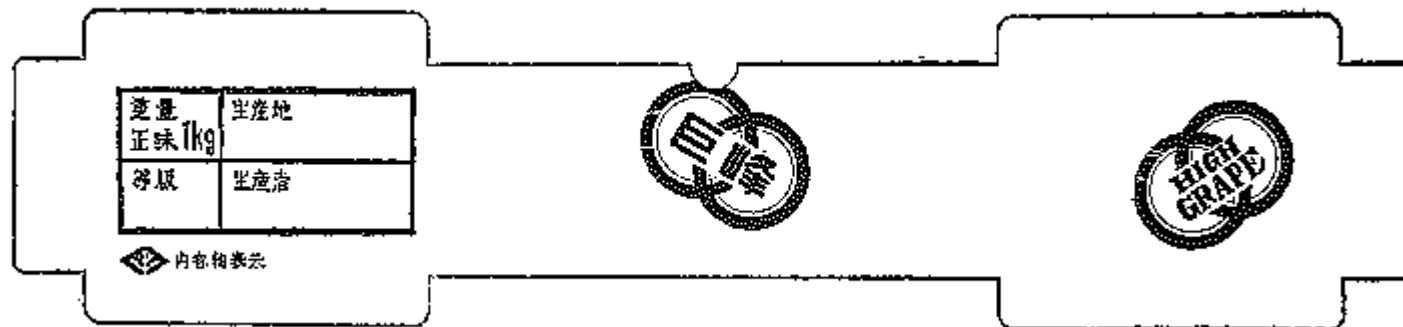


**指定商品・役務に類似しない商品等の出
所を識別する表示として機能してい
る場合**

被告商標が指定商品や役務に関連する物品に物理的に付されているとしても、
非類似の商品に使用されたものであることが明らかかな場合には、原告の登録商標権を侵害しない

福岡地飯塚支判昭和46.9.17無体集3巻2号317頁[巨峰]

包装容器の見やすい位置に見やすい方法で表されている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその出所を示す標章と見られるもので、包装用容器の出所を表すものとは受け取られないと説き、問題の表示は、内容物たる巨峰ぶどうを示す表示であり、指定商品「包装用容器」たるダンボール箱について使用されたものではないと判示して、商標権侵害を否定



東京地判平成20.12.26判時2032号11頁[サントリー黒烏龍茶]

通信販売用ウェブサイトにおいて、「烏龍茶ポリフェノール含有量2070mg 約70倍 サントリーなんかまだうすい！」と表示する行為について、
「被告オールライフサービスによる本件各登録商標の使用は、比較の対象である原告商品を示し、その宣伝内容を説明するための記述的表示であって、自他商品の識別機能を果たす態様で使用されたものではないというべきであり、商標として使用されたものとは認められない」と判示して商標権侵害を否定

平成26年商標法改正

商標法26条

I 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）には、及ばない。

⑥ 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

⇒ 商標的使用の法理を商標権侵害の場面における抗弁事由として規定

商標法26条1項6号の限界その1

商標がいかなる商品ないし役務の出所をも識別しないために商標的使用が否定される場合には適用可

e.g. テレビまんが一休さん事件

しかし、

商標が物理的に付されている商品等以外の商品等の出所を識別している場合に関しては、同号の対象外

e.g. 巨峰事件、サントリー黒烏龍茶事件

商標法26条1項6号の限界その2

商標権侵害における抗弁として位置づけられているために、

不使用取消審判には適用されない

不使用取消審判と商標の使用

商標的使用不要説

東京高判平成3・2・28知裁集23巻1号163頁[POLA]

訪問販売によって特定の需要者から注文された商品をその需要者に配送する段階で商品を収納した箱に付されるという使用態様につき、需要者は、訪問販売のカタログ等によって購入すべき商品を注文するのであって、本件使用標章を見て商品を識別したり出所を確認したり品質を信頼したりするのではないことを理由に、使用に該当しないのではないかということが争点となった

裁判所は、侵害の場面と異なり、不使用による取消しの場面では識別標識として使用されていることを要しないと説いた

登録商標



P O L A
ポ ー ラ

使用商標



ただし・・・

訪問販売で注文を受けた後で発送する果実に商標が付されており、

他者から類似の商標の下で同一顧客宛に発送された場合には、混同が生じうるのであるから、

購買後の混同理論(e.g.受領後の家族内での混同)を持ち出すまでもなく

識別表示として機能していた事案であった

商標的使用必要説

東京高判平成2・7・26平成2(行ケ)6[アンギュラーバー]

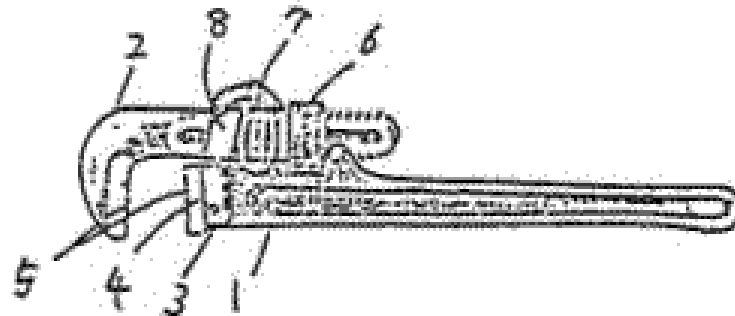
1996年改正で廃止された更新時の使用チェックに係る事件

本件パイプレンチの頭部に登録商標と同形のアンギュラーバー形状の部分が設けられていたとしても、多くの製造業者が行っているありふれた構成として取引者、需要者に認識され、その部分によって原告の商品であると識別されることはないと言き、使用を否定

本件商標



パイプレンチの一例



ただし・・・

不要説の下でも、そもそも商標として特定しえない
ことを理由に(?)、不使用と評価しうる事案である
かもしれない(?)

検討

2条3項の要件を形式的に満足する場合でも、それが出所を識別する表示として使用されていないならば、不使用取消を免れる使用というべきではない

∴ 出所表示として機能していない以上、混同のおそれも生じないので、あえて商標権を維持して他者の商標選定の自由を制約する理由に乏しい

cf. 田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)28頁

限界線上の事例があるので、商標的使用を要求することは商標権者に酷であることを理由に、(名目的な使用等の例外的な場合を除き)原則として不要説を指示する見解もある

cf. 中村仁「商標法50条における商標の使用」『商標の使用について』(別冊パテント1号・2009年・日本弁理会)144～145頁

しかし、アンギュラーバー事件のように、明らかに出所識別表示として機能していない事例もあることに鑑みると、このような理由で一律に不要説をとるべきではない(中村・前掲も例外を認めてはいる)

あとは、個別の事例における出所識別表示として機能しているか否かという認定の問題として考えるべきである

cf. A to Z事件、DEEPSEA事件、GENESIS事件、グラム事件、JIL事件

不使用取消の場面では、侵害訴訟における被疑侵害者側の使用態様が問題となる場合に比して緩やかに「使用」と判断すべきであるとする見解として、飯村敏明「商標関係訴訟 ～商標的使用等の論点を中心にして～」パテント65巻11号111～112頁(2012年)

自他商品識別力のある使用と認められた例 東京高判平成8.12.19知裁集28巻4号856頁[A to Z]

指定商品を「印刷物(書籍を除く)、書画、彫刻、写真、これらの附属品」とする登録商標に関し、絵はがきの裏面に「A to Z」と表示されていたところ、表面の「(C)1990A to Z」と記載されているので、裏面の「A to Z」の記載も、写真の著作権者を表したものと認識され、ゆえに商標の使用といえないのではないかということが争点となった(審決は不使用と判断)

裁判所は、自他商品の識別力があることを要求しつつ、本件の表示はその機能を果たしており、商標の使用といえると判断した(審決取消)

「絵はがきの商品価値が専ら裏面の絵あるいは写真の価値に依拠することは明らかであって、絵はがきの取引者、需要者は、専らその裏面に注目して絵はがきの商品としての価値を決定し選択することは自明の事実であるから、その際に、表面の微細な印刷文字に考慮を払うことはほとんどないと考えざるをえない。そうすると、取引者、需要者が絵はがきを商品として購入するかどうかの選択をする場合、裏面の絵あるいは写真の余白に付されている文字は、取引者、需要者にその商品の出所を表示するものと認識され得るといふべきである。したがって、甲第三号証の絵はがきの裏面に印刷されている写真の下部右側余白に表示されている「A to Z」という標章《証拠略》によれば、縦約五mm横約一五mmの大きさである。）は、同絵はがきの表面の最下方に小さく表されている「(C) 1990A to Z」という表示とは無関係に、絵はがきの製造者・販売者等の名称を示しているものとして、自他商品の識別力を有すると認めることは十分に可能といふべきである。」

「のみならず、そもそも商品に付された一つの標章が、商品流通の過程において常に一つの機能しか果たしえないと考えるべき理由はないから、商品が著作物の複製物であり、かつ、著作者の名称がそのまま商標とされている場合に、商品に付された一つの標章が、著作物の著作者を示すと同時に、商品の製造者・販売者等を示す商標の使用でもあると解することは、何ら背理といえない。したがって、甲第三号証の絵はがきの裏面に表示されている「Ato Z」という標章が、同面に印刷されている写真の著作権者の名称と一致するとしても、その標章が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することには、何らの妨げもないと考えるのが相当である。」

自他商品を識別する商標であると認められた例
知財高判平成21.10.8判時2066号116頁[DEEPSEA]

時計の文字盤に付された「DEEPSEA」なる表示が、
深海においても使用できる耐水性を有する機能を表示す
ると理解できるとしても、
同時に、自他商品を識別させるために付されている商標
でもであると解することができるとして、
不使用取消審決を取り消した

ブランドとしても用いられていると認められた例
知財高判平成25.9.25平成25(行ケ)10031[グラム]

本件商品に付された本件商標「Gram」が、使用された素材を示すために用いられており、ゆえに、本件商標が被服に使用されたとはいえないのではないかということが争点となった

裁判所は、商標権者である東レの繊維である特殊な素材が使用されていることを示す表示としても機能するが、ブランドとしても用いられているとも理解しうることを理由に、本件商標を使用したものと認められると判示した

「本件商品には、本件下げ札のほかに、マックハウスの有するマックハウス商標を表示した襟ネームが付されていたのみならず、マックハウス商標の表示された下げ札や他の下げ札が付されていたことが認められる。また、本件下げ札の表面には、「TORAY」の文字が表示され、中段には「非常に軽い」を意味する英語「Extra Light Weight」の欧文文字と「Gram」の欧文文字が一体的に表示されていること、裏面には、「非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提供します。」「東レの特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。」などと記載され、下段には表面と同様に「Extra Light Weight」と一体化された「Gram」の文字が記載され、さらに、その下には「この商品は東レのせんいを使用しています。」と記載されていることが認められる(なお、甲20には、裏面に「輸入・発売元サン・メンズウエアー(株)」との記載があるが、甲49の2、51の2、59の2には上記記載はない。)。以上によれば、本件商品がマックハウスの「navy natural」ブランドの製品であること、また、東レ(原告)の繊維である特殊な素材を使用することにより本件商品が上記の特徴を有することが認識され得るものといえる。」

「しかし、他方で、本件商品は、上記認定のとおり、東麗商事によりODM型生産され、サン・メンズウェアに譲渡されたものであり、本件下げ札は、その際に本件商品に付されたものである上、東麗商事がODM型生産をした本件商品に使用した東レの素材が非常に軽いため、ダウンジャケットである本件商品が、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができる。本件商品が東レの素材を使用した、「Gram」ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得るものである。このように、本件商品は、マックハウスの商品として、マックハウス商標が付されると共に、東麗商事により東レの特殊軽量素材の生地を使用してODM型生産された、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れた衣類であることも表示するものとして、本件使用商標が付されて販売されたものであり、単に、本件商品に使用された素材を示すために、本件使用商標が本件商品に付されたものとみることは相当ではない。」

知財高判平成23.3.17判時2117号104頁[JIL]

照明器具の規格に適合していることを証明する標章につき、
本件使用商標から「JIL」との独立した表示が認識され、自他商品識別標識として機能していることを理由に、
商標として使用したものであるということができるとして、不使用取消審決を取り消した

本件使用商標1



本件使用商標2



本件使用商標4



「本件使用商標の構成中から独立した表示として抽出される「JIL」の欧文字についてみると、それは、本件商標の指定商品である「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具（医療機械器具に属するものを除く）電気材料」との関係で何らかの性状等を示すものと認めることもできないから、同部分は、本件商標との関係において、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといふことができ、当該部分のみが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るとはいふ難いとした本件審決の判断は首肯することができない。

また、仮に、取引者・需要者において、「JIL5501」や「JIL5002」が照明器具の認証に係る標章であることを知っていたとしても、「JIL」部分が照明器具の認証の部類に係るものであることを、これに続く算用数字部分が具体的な認証の種類を表すものと理解し得るものであって、「JIL」部分も、独立して自他商品識別標識としての機能をも有しているものといふことができる。」

「原告は、製造事業者からの申請に基づき、原告の規格であるJIL5501又はJIL5002に基づいて審議し、評定可又は登録可となった場合に、製造事業者から使用料の支払を受けた上で、本件使用商標を照明器具に貼付して使用することを認めることにより、本件使用商標の構成中に存在する原告が商標権を有する本件商標についても、照明器具に貼付して使用させているものであって、このようにして使用許可を得た製造事業者は、本件商標の使用についての通常使用権者といふことができる。」

商標的使用肯定例

知財高判平成18.1.31平成17(行ケ)10527[がんばれ！ニッポン！]

指定役務を「国際的総合競技大会の開催等」とする本件商標「がんばれ！ニッポン！」について、多数の協賛企業により長年にわたり継続して全国的に使用されており、国民の間に広く周知されていたことを斟酌しつつ、「コナミ スポーツクラブ」、「エグザス」、「運動塾」という表示と併記して、本件商標が記載されていたコナミスポーツの広告につき、大きな文字で目立つように記載されていることからすれば、この広告に接した需要者ないし一般国民は、同社の経営するスポーツクラブの役務が、被告のオリンピック関連事業に協賛している企業によって提供されていると認識すると論じて、商標的態様で使用されていると判示した判決

普通名称・記述表示との関係

裁判例のなかには、記述表示や普通名称として使用しているように(も)読める用例につき、自他商品識別機能を(も)果たしていることを理由に、不使用取消を免れる「使用」と認められたものがある

商標的使用の肯定例

知財高判平成24.5.16平成23(行ケ)10244[三相乳化]

指定商品を「せっけん類、化粧品、香料類」とする登録商標「三相乳化」につき、パンフレットの使用例(記載1)等があったところ、
「「三相乳化」の語は未だ一般的な用語になっているものではなく、油化学ないし脂質の化学的性質の知識に疎い一般の需要者も上記論文にあるような「三相乳化」の技術的な意味を理解して本件パンフレット等の記載に接するとはいえない」ことを理由に、商標的使用に該当するとして、不使用取消審判請求不成立審決を維持した

【記載1】

「**三相乳化**をご存知ですか」

人間の皮脂の仕組みは水・油・水と三つの相でくっつきあってできています。

アオイ生物科学では、30年以上前から人間の皮脂の仕組みに注目し、**三相乳化**と呼ばれる技術を取り入れ化粧品を作りました。

基礎化粧品は、人間の皮脂の仕組みに限りなく近い天然の素材で三相にくっつきあっていないと、つまり三相に乳化されていないと肌に浸透しません。

天然素材で**三相乳化**されたアオイ生物科学の基礎化粧品を毎日使い続けますと、どのようなタイプの肌の方でも透き通った清潔で健康なお肌を取り戻します。

本件商標

三 相 乳 化

指定商品を「電気通信機具器具、電子応用機械器具及びその部品」とする登録商標「GENESIS」の不使用取消審判にかかる事件で、指定商品であるファクシミリのカタログ等に「GENESIS」と記載された使用例につき、ファクシミリに搭載された画像処理技術の名称としての使用に止まるのかということが争われた

判旨)「GENESIS」の表示は、「ファクシミリ」に関する説明用のカタログやウェブサイト等に特徴的な字体で大きく太く、独立して目立つように記載されている

たしかに、商品カタログ等の説明文には原告が独自に開発した画像処理技術を指す旨の記載があるが、それがどのような技術を指すかについての詳細な説明はなされていないこと等を斟酌すればこの記載は、当該「ファクシミリ」の性能、品質等の優位性を強調するごく一般的な広告手法である

∴取引者、需要者が、「GENESIS」の標章について、原告の開発した画像処理技術について使用されていると理解、認識すると解することは困難であり、むしろファクシミリの広告に同商品の出所を示す趣旨で使用されているものと理解すると解される

⇒結論として、不使用取消審決を取り消した

知財高判平成27.9.30平成27(行ケ)[ヨーロピアン]
(茶園成樹[判批])Law & Technology73号(2016年)

指定商品をコーヒーおよび、ココア、コー
ヒー豆、茶、みそ等とする、登録商標「ヨ
ーロピアン」の不使用取消審判にかかる
事件

インスタントコーヒーの包装袋の表面に「
ヨーロピアン」「コーヒー」と2段書きされ、
「ヨーロピアン」の「ン」の文字の右上に®
が付されているという表示が、不使用取
消を免れる使用といえるかが争われた

知財高裁は、「一応自他商品識別機能を
有する商標として使用されている」と認め
て不使用審決取消請求を棄却



「本件包装袋には「ヨーロッパ コーヒー」の二段書き標章が付されていることは前記認定のとおりである。本件包装袋には、このほかに、「無糖」、「お湯を注ぐだけ」との表示と「ホットコーヒーが入ったコーヒーカップの図柄」とが表示されているだけであり、これらが本件商品の品質や内容の単なる説明であって、商標として表示されているものではないことは明らかであり、本件商品には、ほかに自他商品識別機能を有する商標は使用されていない。そして、本件包装袋における「ヨーロッパ コーヒー」の二段書き標章は、いずれも同じ書体で同じ大きさの文字で、他の文字に比べると大きく、包装袋の表面上部の目立つ位置に表示され、さらに[R]記号が付されて表示されているものである。これらの本件包装袋における上記標章の表示態様や、[R]記号が登録商標であることを示す記号として広く使用されていることを考慮すると、取引者及び需要者は、本件包装袋における「ヨーロッパ コーヒー」の二段書き標章が、本件商品の商標として本件包装袋に表示されていると認識し、理解するほかなく、その観念も「ヨーロッパ風のコーヒー」とかあるいは「深煎りの豆を使用したコーヒー」、「苦味が強いコーヒー」又は「コクが強いコーヒー」として認識されるものと認められる。」⁴⁴

「以上によれば、「ヨーロピアン」との標章は、コーヒーあるいはコーヒー豆に使用されている場合は、ほかに強い自他商品識別機能を有する商標と併用されているときには、単なる品質を表示するものとして使用されていると解される場合が多いものの、本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章のように、他の自他商品識別機能の強い商標と併用されることなく、単独で使用され、かつ、他の文字に比べると大きく、商品の目立つ位置に表示され、さらに[R]記号が付されて表示されているときには、それ程強いものではないけれども、一応自他商品識別機能を有する商標として使用されているものと認められる。」

⇒ 使用態様の問題で出所識別機能を欠いているのではなく、そもそも言葉の問題として出所識別機能を欠いている場合

元来は、3条1項1号ないし3条1項3号該当性の問題として、商標登録の無効の問題として扱うべき

それを、不使用取消審判の問題として扱うことは、商標登録の無効審判について登録後5年の除斥期間を設けていること(47条の2)

あるいは(立法論的な当否はともかく)普通名称化、記述表示化を理由とする後発無効を認めていない現行法制度の枠組みに適合しないということになるのかもしれない?茶園成樹[判批]Law & Technology73号61頁(2016年))

⇒ 後発的な普通名称化・記述表示化の場合でも侵害を否定する26条1項2・3号(あるいは侵害訴訟における商標的使用の法理)と異なる?

概念の相対性

いずれにせよ、裁判例においては、
不使用取消にかかる商標権者の商標的使用に関する判断には特別の考慮が働いており、
ゆえに、その場面で自他商品識別機能があると判断されている使用態様と同様の使用が侵害訴訟で争われたときに、
不使用取消に関する裁判例を先例として理解すべきでない

2. 第1類型(およそ出所識別機能を果たしていない場合)の諸相

「意匠的使用」と商標的使用

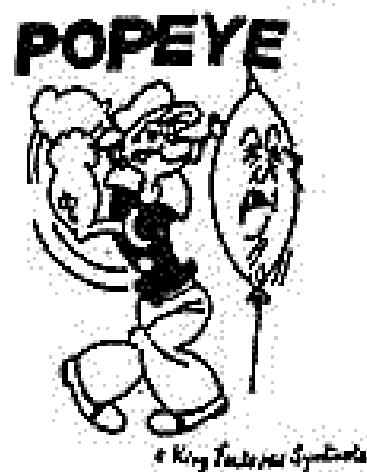
裁判例のなかには、商品にマークを大きく表示する行為について、「意匠的使用」であり、商標として使用されていないから、商標権侵害にはならないのではないか、という議論をなすものがある

大阪地判昭和51・2・24無体集8卷1号102頁
〔POPEYE II〕

ティーシャツに同名の漫画の主人公とともに「ポパイ」「POPEYE」と大書する行為について、自他商品の識別機能を有さないとして商標権侵害を否定



登録商標



乙 標 章



丙 標 章

商標的使用否定例

東京地判昭和51・10・20判タ353号245頁〔清水次郎長〕

土産用のペナントに「清水の二十八人衆」「清水次郎長」と大きく表示する行為について、自他商品識別の機能を果たすものではなく、商標の使用ではないということを理由に商標権侵害を否定

商標的使用否定例

東京地判昭和62・8・28無体集19卷2号277頁〔通行手形〕

将棋の駒型に「通行手形」と縦に大書する行為について、自他商品識別の機能を果たすものではなく、商標の使用ではないということを理由に商標権侵害を否定

商標的使用否定例

東京地判平成10・7・16判タ983号264頁〔十二支箸〕

本件登録商標：「十二支箸」、「十二支寅」等の文字のみから成る商標、または「子」の文字とネズミ等の絵から成る商標

被疑侵害行為：十二支に属する動物の絵を一つずつ付した箸袋をそろえて販売する行為

被告標章は、箸袋の習俗的装飾であって装飾的效果、意匠的效果を目的として用いられているから、自他商品識別機能を果たす態様で使用されているものではないと判示

被告の主張は、「十二支箸」、「十二支寅」等の文字のみから成る商標、または「子」の文字とネズミ等の絵から成る商標にかかる商標権を根拠として十二支に属する動物の絵を一つずつ付した箸袋をそろえて販売するという販売形態について排他的保護を求めようとするものであり、右主張は、個々の商標の持つ自他商品識別機能を保護しようという商標法の枠組みを超える独自の見解というほかなく、到底採用することができないとも付言する

商標的使用否定例

東京地判平成22.9.30判時2109号129頁[ピースマーク]

Tシャツ等に付された被告標章3について、被服等のファッションに関心のある若者層が接した場合には、その間で広く認識されていた猿のキャラクターの図形等が着目され商品の出所識別標識として強く支配的な印象を受けるのに対し、背景の一部として模様の描かれた被告各標章は「ピースマーク」として「平和」を表現するために用いられていると認識し、出所を表現するものではないと認められるとし、さらに、後者の点は、若者層以外の消費者においても、同様であると認定して、商標的使用該当性を否定し、侵害を否定した

ピースマーク



本件登録商標



被告標章3



商標的使用肯定例

東京地判昭和49・4・19無体集6巻1号114頁〔POPEYE I〕

結論として、商標権侵害を肯定
商標的使用の成否は争点とならず

POPEYE



POPEYE



© King Features Syndicate.

商標的使用肯定例

大阪地判昭和62.3.18無体集19巻1号66頁〔LVマークⅠ〕

大阪高判昭和62.7.15無体集19巻2号256頁〔同〕

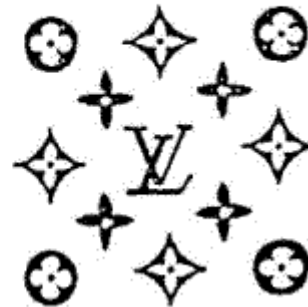
かばん類の表面全体に模様としてマークが表示されていたという事件で、商標と意匠とは排他的、択一的な関係にあるものではなく、自他識別機能を有する標章として使用されている限り、商標として使用されているものというべきであると判示

本件登録商標

目録(一)



目録(二)



商標的使用肯定例

東京地判平成2・1・29判工所[2期]7992頁
〔Heaven〕

ベビーティーシャツの胸部に大きく表示され、一つの模様として見ることもできるが、それ自体、商品の出所を表示する機能をも有するものであると評価して、商標権侵害を肯定

検討

ポパイ事件では、出願時すでに世界的に著名であった漫画の主人公について商標登録を受けた原告が、漫画の著作権者から許諾を受けて商品を販売している者に対して差止め等を請求したという事情が決定的であり、端的にそれを理由に権利の濫用として商標権侵害を否定すべきである

cf. 最判平成2・7・20民集44巻5号876頁[POPEYEⅢ]

商標の使用と認めないという論法で商標権侵害を否定してしまうと、衣類等に大きくマークを付する行為全般について商標権侵害を否定せざるを得なくなるが、大書されているからといってただちに出所識別機能を失うということではないだろう

模様の一部として溶け込んでいるために、出所識別表示として機能していない場合に限り、商標権侵害を否定すれば足りる

e.g. ピースマーク事件

他方で、清水次郎長事件や通行手形事件は、たしかに商標的使用を否定すべきであると思われるが、

それは、商品の内容との関係からみて、「清水次郎長」とか「通行手形」という言葉が商品の出所を表示しているものではないことが需要者にとって明らかだということが肝要なのであり、

単に言葉が大書されているということのみを判断の決め手とすべきではない

なお、十二支箸事件は類似性を否定すれば足りたものと思われる

記述的表示と商標の使用

記述的表示が関わる場面で商標的使用の法理が活用された事例
浦和地判平成7.8.28知裁集28巻4号704頁参照[天然カルシウムカ
ルゲン使用]

東京高判平成8.10.2知裁集28巻4号695頁[同]

いちごの透明パックの上部に「博多とよのか」といちごの品種が示
されており、販売者を示すマーク、文字もあるなかで、一般消費者
は、標章の中の「カルゲン」の文字をして被告の販売するいちごの
商標と認識するのではなく、「天然カルシウムであるカルゲンを使用
したものである」との情報を得るということを理由に、商標的使用
を否定



記述的表示が関わる場面で商標的使用の法理が活用された事例

東京高判平成13.3.6平成12(ネ)5059[ベークノズル]

「ベークノズル」の用語が、「ベークライト」(合成樹脂)の「ベーク」と「ノズル」とに由来し、商品の材料、形状に関するものであり、被告のカタログや価格表に記された「ベークノズル」の表示は、単なる「商品名」として記載されているものであって、自他商品識別力のある商標として使用されているものではないとした

記述的表示が関わる場面で商標的使用の法理が活用された事例 東京地判平成16.5.31平成15(ワ)28645[尿素とヒアルロン酸の化粧水]

一般に化粧品においては容器に主成分が大きく目立つ態様で表示されていることを理由に、大きく目立つ態様で表示されている被告表示に接する需要者は、これを被告商品の品質、内容を示す表示と認識すると論じて、商標的使用とはいえないとした



本件商標



被告表示

記述的表示が関わる場面で商標的使用の法理が活用された事例
東京地判平成22・10・21判時2120号112頁[ドーナツクッション]
知財高判平成23.3.28判時2120号103頁[同]

被告商品の包装箱や広告に付された「ドーナツクッション」との表示が

「クッション、座布団、まくら、マットレス」等を指定商品とする「ドーナツ」なる登録商標と類似し商標権侵害となるかということが争われた事件で、

✓被告商品には著名な登録商標「テンピュール」等が別途付されていること

✓被告商品の本体の形状を示すイメージ図や包装箱の説明文が記されているものもあること等を斟酌しつつ、

当該表示は、被告商品が中央部分を取り外すと、中央部分に穴のあいた輪形に似た形状となるクッションであることを説明するために用いられていると需要者は認識し、商品の出所を想起するものではないと論じて、商標的使用を否定し、商標権侵害を否定した⁶⁵

記述的表示が関わる場面で商標的使用の法理が活用された事例 東京地判平成23・5・16平成22(ワ)18759[Quick Look]

電子応用機械器具およびその部品等を指定商品として「QuickLook」等の登録商標を有する原告が、コンピュータ部品に「Quick Look」「クイックルック」を用いるアップルジャパンを訴えたという事件で、「被告製のノート型コンピュータの電源が切られているなど、直ちにメールやスケジュールを開くことができない状態であっても、専用ボタンを押すことにより、すばやくメール等の内容をコンピュータの画面に表示させることができるという、被告製のノート型コンピュータが一般的に有する一つの機能又は上記機能を実現させるために当該コンピュータに搭載されたソフトウェアの名称を表示又は意味すると認識するにとどまるものと認められ、被告各標章から、特定のコンピュータ商品としての被告商品の出所を識別するものとしてその出所を想起するものではない」と論じて、商標的使用を否定

日本ヒューレット・パッカーが訴えられた事件でほぼ同旨
(東京地判平成23.6.29判タ1397号290頁[Quick Look])

記述的表示が関わる場面で商標的使用の法理が活用された事例
東京地判平成24・9・6平成23(ワ)23260[SURF'S UP]

被告標章「SURF'S UP」は、サーフィン関連のありふれた表現(「いい波が来た」という意味を理解しているかどうかにかかわらず、サーフィンに関連してしばしば用いられていると認定)であって、出所識別力が弱く、需要者は「GOTCHA」によって出所を識別するということを理由に、商標的使用を否定した

被告標章



原告商標

SURF'S UP
サーフズアップ

記述的表示が関わる場面で商標的使用の法理が活用された事例 知財高判平成27.7.23平成26(ネ)10138[ピタバ]

本件登録商標：「PITAVA」

被告商品：頃ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする、医療用後発医薬品

被告各商品のPTPシートに付された「ピタバ」という被告各標章は、有効成分「ピタバスタチン」「ピタバスタチンカルシウム」の特徴的部分を強調することによって、他種の薬剤との混同を可及的に防止するという意義を有するにすぎず、

他種の薬剤との混同を防止するという識別のために用いられているのであり、他社の同種薬剤との混同の防止、すなわち、出所識別又は自他商品識別のために用いられているのではなく、かつ、そのような機能も果たし得ないと論じて、

商標の使用とは認めなかった判決

被告商品目録 (被告商品)



「被控訴人各商品において『ピタバ』の文字部分が強調されているのは、有効成分の語の特徴的部分を強調することによって、他種の薬剤との混同を可及的に防止するという意義を有するにすぎず、被控訴人各商品の販売名の一部であることを超えて、独立の標章ととらえられるものではない。そして、医師等又は薬剤師などの医療関係者にとって、『ピタバスタチン』又は『ピタバスタチンカルシウム』、あるいはこれを略記した『ピタバ』は、いずれも、出所識別機能又は自他商品識別機能を有しておらず・・・、また、患者にとっても、『ピタバスタチン』又は『ピタバスタチンカルシウム』、あるいはこれを略記した『ピタバ』は、いずれも、出所識別機能又は自他商品識別機能を有しておらず、結局、被控訴人各商品において出所識別機能又は自他商品識別機能を果たし得るのは、被控訴人各商品のPTPシートの耳部分に表示された『トーフ』又は『東和薬品』の文字やロゴマークであると認められる。「被控訴人標章1～10が、患者との関係において、有効成分と理解されているのか、あるいは、販売名と理解されているかはさておいて、これらの標章は、他種の薬剤との混同を防止するという識別のために用いられているのであり(患者にとってみれば、その表示の意義を知らないでも、自分が飲むべき薬か否かの区別がつけば十分である。)、他社の同種薬剤との混同の防止、すなわち、出所識別又は自他商品識別のために用いられているのではなく、かつ、そのような機能も果たし得ない。」

記述的表示が関わる場面で商標的使用の法理が活用された事例 東京地判平成26.8.28平成26(ワ)770 [ピタバ]

「被告標章は、被告商品の有効成分であるピタバスタチンカルシウムの略称として被告商品（錠剤）に表示されているものであって、その具体的表示態様は、本件商標権の使用許諾を受けているキョーリンリメディオ株式会社のそれと何ら異なるものではない。そうすると、被告商品の主たる取引者、需要者である医師や薬剤師等の医療関係者は、被告商品に接する際、その販売名に付された会社名（屋号等）『明治』に加えて、被告商品のパッケージであるPTPシートに付された『明治』との表示や被告商品に併せて表示されている『明治』や『MS』の表示によってその出所を識別し、錠剤に表示された被告標章は、被告商品の出所を表示するものではなく、有効成分の説明的表示であると認識すると考えられる」
「被告標章の使用は、商標的使用に当たらず、本件商標権を侵害するものではない」



26条1項2号、3号と商標的使用の法理(26条1項6号)との関係

条文上、26条1項2項、3号は、「普通に用いられる方法で表示する」ことを要求している点が狭い？

商標的使用は、特殊な字体を用いたり、図形等により装飾した場合でも、出所識別表示として機能していない限り、侵害を否定できる点で広い？

(商標権の効力が及ばない範囲)

§ 26 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。

② 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

③ 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

④ 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

⑥ 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

「普通に用いられる方法」の相対的な解釈手法

登録商標との関係で相対的に決定されたとする見解

「登録商標が特殊な字体で表記されているわけではない場合には、普通名称の使用者の方がどのような字体を用いようとも、2号、3号該当性が否定される謂れはない。また、登録商標が特殊な字体で表記されていたとしても、普通名称の使用者がそれとは異なる字体を用いる限りは、それがいかに特殊な字体であったとしても、やはり「普通に用いられる方法で表示する」範囲内であるというべきである。」

(田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)198頁)

26条1項2号、3号の枠内で図形部分を無視して文字部分のみ
を対比することを可能とする論法を用いる裁判例
大阪地判平成23.10.20平成22(ワ)5536[日奈久竹輪]

被疑侵害者(原告)が図柄とともに「日奈久竹輪」または「日奈久ちくわ」と記していたというケースで、被告の有する指定商品を焼きちくわとする「日奈久竹輪」等の商標権を侵害しないに当たり、「原告各標章には、本件各商標と類似する「日奈久竹輪」(原告標章1ないし3)、「日奈久ちくわ」(原告標章4)の文字部分が含まれているところ、当該文字部分に、本件各商標権の効力が及ばないといえるかが問題となり、もし及ばないといえるのであれば、原告各標章を付した商品(原告商品)の販売が本件各商標権を侵害しないことは明らかである」という問題設定を行った上で、「原告各標章の上記各文字部分・・・は、いずれも毛筆体で書かれたものであるが、日本食の食料品類に毛筆体の文字で商品名を記載することは、取引上一般に行われているといえる。

そうすると、原告各標章の上記各文字部分・・・は、いずれも「当該指定商品...の...産地、販売地...を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当する、と認定した
(結局、不正競争防止法2条1項14号該当性を否定したので傍論)

26条1項2号、3号と商標的使用の法理を排斥的に考える 裁判例

東京高判平成13.3.6平成12(ネ)5059[ベークノズル]

被告が26条1項2号の主張をしたのに対し、同号は標章が商品出所表示機能、自他商品識別機能を発揮しない態様で使用されている典型例を定めたものと位置づけて、商標的使用の法理をそれよりも包括的な規定と捉えた上で、あえて、被告の該主張には商標として使用されていないという主張も含まれると認められるとまで論じて、商標的使用の法理を適用した

26条1項2号、3号と商標的使用の法理の区別に
拘らない裁判例

東京地判平成16.5.31平成15(ワ)28645[尿素とヒ
アルロン酸の化粧水]

商標的使用に該当せず、くわえて26条1項2号に
該当すると帰結して、商標権侵害を否定した

東京地判平成13.1.22判時1738号107頁[タカラ本みりん入り]

東京高判平成13.5.29平成13(ネ)1035[同]

被告(寶酒造株式会社)は、商品「だし」「つゆ」に自己の有する登録商標の他、「タカラ本みりん入り」との表示部分があるラベルを付して販売していたところ、指定商品を「醤油」「だしつゆ」として「宝」「タカラ」「TAKARA」等の商標権者である原告が、商標権侵害訴訟等を提起したという事件(被告がその商品である本みりんを用いている「タカラ本みりん」は国内において著名な商標であった)

一審は、被告標章は「タカラ本みりん」が原料ないし素材として入っていることを示す記述表示であって、商標として(自他商品の識別機能を果たす態様で)使用されたものとはいえず、また原材料表示として26条1項2号に該当すると判示した
控訴審も、原判決を引用したうえで、他商品の識別機能を果たす態様では使用されておらず、商品「だし」、「つゆ」に係る商標ないし商品表示には当たらないと判示した

素材のおいしさを引き立てる
煮魚専用調味料

プロ料理人の選定のタカラ醤油と、おろしごまこと、
イナダで旨味の宝酒造調味料を配合しました。

使い方


本品と本みりんを1対1に合わせ、魚にかけ蒸しを作ります。蒸気が立ちくばれ蒸しあがります。

おいしい煮魚のコツ

- 魚は重ならないように重ねます。
- 盛りつけて蒸かせる方も上になります。
- 蒸汁の量は多すぎる程度にします。
- 蒸がしあがると、香味に落ちつきに変わります。
- お好みで「おろしごま」も、少量を加えてください。

電子レンジで簡単
冷凍食品の煮魚

おろしごま・おろしごま・おろしごま
おろしごま・おろしごま・おろしごま
おろしごま・おろしごま・おろしごま
おろしごま・おろしごま・おろしごま




Cookery Good 煮魚お魚つゆ

品名/煮魚お魚つゆ
(本みりん入り調味料)

原料/しょう油(食塩相当量)、おろしごま、
本みりん、発酵調味料、清酒、
調味料用アルコール

内容量/400ml

賞味期限/開封後1ヶ月を目安に、冷蔵庫で保存
してください。

製造者/宝酒造株式会社 TOKAI
京都府伏見区稲佐町600

関税
課税品



4 904570 209642

Cookery Good

〒600-0001 京都府伏見区稲佐町600
TEL. 075-6061151

タカラ

2014年改正26条1項6号新設の影響

2014年改正により、およそ出所識別機能を発揮しない事例に適用される類型の商標的使用の法理が、侵害訴訟における抗弁として明定されたことにより、どちらに区分するかにより証明責任の所在が変わるかもしれないという疑義もなくなった

∴両者を区別する実益はない

⇒ 今後は、26条1項6号は一般条項として、26条1項2号・3号の落ち穂拾いの的に適用されていく傾向が強まるのではないか

用途表示・型式表示と商標の使用

用途や型式を表示するために標章を用いる行為が商標的使用として侵害となるかということが問題となることがある

⇒需要者からみて当該標章が何を示していると捉えられるのかという観点から決すべき

「For」「用」と付記されている事案で商標権侵害を否定した判決
東京地判平成16.6.23判時1872号109頁[ブラザー]

東京高判平成17.1.13平成16(ネ)3751[同]

cf. 吉田広志[判批]『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007年・有斐閣)

ファクシミリの交換用インクリボンにつき、当該リボンが用いられるファクシミリの製造者を示すために、「For brother」「ブラザー用」「新ブラザー用」と記す行為につき、被告製品の自他商品識別機能なし出所表示機能を有する態様の使用ではなく、商標としての使用であると解することはできないとして、商標権侵害を否定した

ブラザー

本件商標



被告標章

一審判旨)

「当該機器類と消耗品との適合関係が限定されているような場合に、ユーザーが誤って自己の使用する機器類に適合しない消耗品を購入することがないように、商品の外箱等に適合機種を表示することが通常行われており、消費者も、そのようなことを十分に認識し、消耗品購入の際の参考としている。また、被告製品は、原告の製造に係るファクシミリの特定の機種にのみ使用できるインクリボンであって、被告が、インクリボンを販売するに当たっては、消費者が、他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないように注意を喚起することが不可欠であり、そのような目的に照らすならば、被告標章の表示は、ごく通常の表記態様であると解される。

以上の点を総合すれば、被告が被告製品において前記認定の態様で被告標章を用いた行為は、被告標章を、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為、すなわち商標としての使用行為であると解することはできない。」

控訴審判旨)

「これらの事情に照らして本件をみるに、本件「brother」又は「ブラザー」との表示に接した被告製品の一般需要者は、控訴人が被告製品の製造者又は販売者であるとは速断せず、むしろ、「For brother」又は「(新)ブラザー用」との態様で表示されていることから、これらの表示が適合機種表示であって、被告製品はファクシミリのメーカー以外の業者により製造、販売されるものであると認識する可能性の方が高いものと判断される。」

「以上のことに加え、「brother」又は「ブラザー」の表示がされた被告製品上の位置、その表示の大きさ、個数、字体などの事情、「OHM ELECTRIC INC.」などに見られる被控訴人会社の表示がされた位置、その表示の大きさ、個数などの事情、その他、控訴人の主張を斟酌して、被告製品、被告標章などに係る諸事情を総合勘案しても、被告標章は、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されているとはいえないとした原判決の認定判断は、是認し得る」

「For」「用」との付記がない事案で商標権侵害を肯定した判決
大阪地判平成17.7.25判時1926号130頁[SVA]
cf. 吉田広志[判批]知財管理57巻11号(2007年)

船舶用の部品であるポンプに関し、顧客に対する納品書、請求書に、「品名 FIRE, G. S. PUMP」「型式 VSK-120N」、商品を入れた袋に貼付するシールに「品名 01400 IMPELLER」「名称 MAIN. COOL' S. W. PUMP」「型式 SVA-200」と型式名を表示する行為について、
被告が製造販売する部品が用いられるべきポンプの規格(型式)を示すものとして、部品の用途を示すものとして使用しているのであって、部品の出所を表示するものとして使用しているものではないのではないかということが争点となった

判旨)「for」「用」を付し、全体的な表示態様からして、型式名に係る部分が自他識別機能・出所表示機能を発揮していない場合には、商標としての使用ではないといえる可能性があるが、被告の使用方法はこれに当たらない

「ア・・・被告は、別紙物件目録記載の物件の譲渡に関して、顧客に対する納品書、請求書に、「品名 FIRE, G. S. PUMP」「型式 VSK-120N」、商品を入れた袋に貼付するシールに「品名 01 400 IMPELLER」「名称 MAIN. COOL' S. W. PUMP」「型式 SVA-200」のようにして、型式名として被告各標章を表示していることが認められる。」

「ある商標が、商品の型式名として使用されている場合であっても、そのこと故に、これが自他識別機能・出所表示機能を有しないというものではない。なぜならば、需要者が、当該型式名の商品について、特定の出所に係る商品であると認識するならば、その型式名すなわち商標が、出所を表示しているということになるのであって、このように、需要者において、型式名に基づいて、特定の出所を認識することは可能だからである。」

「部品の用途を示すものとして型式名を表記する場合に、例えば、型式名の前に「for」、あるいは型式名の後に「用」といった文字列を付し、これらを含めた全体的な表示態様からして、型式名に係る部分が、自他識別機能・出所表示機能を発揮していない場合には、これを商標としての使用ではないということもできようが、前記ア認定に係る被告の使用方法は、これと同視できるものではないのである。」

キャッチフレーズ・スローガンと 商標的使用

キャッチフレーズやスローガンが、商品や役務の特性を示すのに適切な言葉である場合、

出願が早いという一事をもって登録を許すべきではないのではないか、ということが問題となる

知財高判平成18.4.26平成17(行ケ)10851[ササッと]

「茶、コーヒー及びココア」等を指定商品とする登録商標「ササッと」に対する無効審判請求不成立審決取消訴訟において、「ササッと」の語は、食料品や飲料品の分野においては、「すばやく(手軽に)行う様子、速やかに、簡単に行う」との意味合いを看取させる働きをするほか、「ササッと生姜焼き」、「ササッとわかめスープ」等々の用例に見られるように、それ自体で「素早くできる」「簡単にできる」との意味合いを看取させる働きをするとの認定の下、本件商標を指定商品に使用した場合には、取引者または需要者は、これを商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解し、自他商品を識別するための標識としての機能を有するものとは認識しないと考えられると判示して、3条1項3号該当性を肯定

東京高判平成13.6.28平成13(行ケ)45[習う楽しさ教える喜び]

「技芸、スポーツ又は知識の教授」指定商品とする出願商標「習う楽しさ教える喜び」が、3条1項6号に違反するか否か

判旨)本件において問題となるのは、この語句に接した取引者、需要者がこれを自他役務の識別標識として認識するか否かということであり、現実の使用例の有無のみによって決せられるものではない

「習う楽しさ」「教える喜び」の語句は文字通り、習うことの楽しさと教えることの喜びを意味する語であり、この語句に接した取引者、需要者は、それを妨げる何か特別な事情がない限り、この語句の有する意味を想起したうえで、教育に関して提供される役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズと認識するに止まり、自他役務の識別標識とは認識しない

⇒審決理由に合わせ3条1項6号の問題としたが、元来は、出所識別力の有無が問題となる同号ではなく、独占適応性を問題とする3条1項3号によく当てはまる説示

もともと、消費者に品質に関わるものと認識される可能性がないのであれば、独占適応性の問題を生じるおそれはないので、登録が許される

e.g. キムチに登録商標「こくうま」を用いたとしても、需要者には「こくがあってうまい」というキムチの品質自体を表示するものと認識されるとまではいえない(知財高判平成21.7.21平成21(行ケ)10023[こくうま])

商品役務の特性とは無関係に一般的に商品を賛美するために使用される文言

⇒ このような文言まで3条1項3号に該当するとしてしまうと、広範に商標登録が阻却されることとなり、登録主義を採用した趣旨に悖り、法的安定性が害される

∴ 商標登録自体は否定せず、被疑侵害者の使用態様が出所識別機能を害さない態様でなされた場合には、商標的使用の法理を活用することにより侵害を否定するという処理が推奨される

東京地判平成16.3.24平成15(ワ)25348[がん治療の最前線]
東京高判平成16.7.30平成16(ネ)2189[同]

「月刊がん もっといい日」と題する月刊誌の別冊として病院内の売店等で販売されている被告書籍に「がん治療の最前線」と付する行為が、指定商品を新聞、雑誌とする登録商標「がん治療最前線」の商標権を侵害するか否かが争点に

判旨)上部に横書きで小さく「別冊『月刊がん もっといい日』」と記されて本件別冊と前記月刊誌との関係が示され、また問題となった「がん治療の最前線」の下に「進歩するがん治療。各専門医による最新の治療法をご紹介します。」と本件別冊の内容が端的に説明され、さらにその下に「乳がん内視鏡手術」、「PET/陽電子放射線断層撮影装置」、「がん休眠療法」、「サリドマイド療法」などの治療法の実例が挙げられているという態様に照らすと、本件書籍の需要者は、「がん治療の最前線」との記載をして最新のがん治療法を内容とする記事を掲載した雑誌であることを示す表示であると理解するに止まり、ゆえに、当該表記をもって、本件書籍の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為、すなわち商標としての使用行為であると解することはできない旨、判示

被告標章の「塾なのに家庭教師」は、チラシ中央部の集団塾の長所短所と家庭教師の長所短所を対比した説明文や、チラシ右側の「東京個別指導学院の特徴」の説明文等と相俟って、学習塾であるにもかかわらず、自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなど、集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であると認識し、

他方で、その役務の出所については、チラシ下部の「東京個別指導学院名古屋校」、「東京個別指導学院」、「関西個別指導学院」の標章、「TKG」の標章から想起し、「塾なのに家庭教師」の語から想起するものではないものと認められる

⇒ 商標的使用を否定

被告標章1

塾なのに家庭教師

被告標章3

塾なのに家庭教師

本件商標

塾なのに家庭教師!!

東京地判平成10.7.22知裁集30巻3号456頁[Always Coca-Cola]
東京高判平成11.4.22平成10年(ネ)3599[同]

登録商標「オールウェイ」の商標権者が「ALWAYS」「always」「オールウェイズ」と記したコカ・コーラを製造販売する被告に対してなした商標権侵害訴訟

- ✓「Always Coca-Cola」のキャッチフレーズは、コカ・コーラのキャンペーンとして長期間、大規模に広告宣伝活動が行われてきた
- ✓「Always」等の表記は著名商標である「Coca-Cola」に隣接
- ✓「Always」等の「常に、いつでも」という意味は、一般に知られている
- ✓右キャッチフレーズは、需要者がいつも、コカ・コーラを飲みたいとの気持ちを抱くというような商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できる表現である
- ∴本件の表記を見た一般顧客はもっぱらザ・コカ・コーラ・カンパニーがグループのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識すると論じて、本件表記は商品特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられているものとはいえず、商標として使用されているものとはいえない、と帰結

キャッチフレーズ的な商標の使用に関する商標権
侵害訴訟では、

商標の類似性の要件

が活用される場合もある

大阪地判平成20.6.10判時2032号146頁[人と地球に貢献します。]

インクカートリッジのリサイクルボックスや広告に被疑侵害標章(債務不存在確認訴訟の原告標章)を用いる行為が、指定商品を「印刷物(書籍を除く)」「雑誌、書籍、絵はがき、カレンダー」とする登録商標「人と地球 HITO TO CHIKYU」(債務不存在確認訴訟の被告商標権)を侵害するか否かが争点

判旨) 被疑侵害標章中の「人と地球に貢献します。」なる部分は、環境保護のためにリサイクルを推進する原告の立場を表現する記述的表示であって、識別力が高くない反面、被疑侵害者の社名「eco」「rica」の部分が商品主体の識別力が相対的に高いと認め、類否判断において対比すべき要部であるとしたうえで、類似性を否定

人と地球に貢献します。



原告標章

人と地球 HITO TO CHIKYU

被告商標権ア

人と地球(SP)H I T O (SP) T O (SP) C H I K Y U

類似性と商標的使用の双方を否定した例

大阪地判平成26.6.26平成25(ワ)12788[ライサポいけだ]

障害児・障害者の居宅介護事業および移動支援事業を行う特定非営利活動法人「ライフサポートいけだ」がウェブサイトやブログにおいて用いる「ライサポいけだ」が、指定役務を介護事業等とする登録商標「ライサポ」にかかる商標権を侵害するか否かが争点となったという事件で、ウェブサイトは、被告の事業内容を社会に広く紹介することを目的とするものであって、2条3項8号の広告には当たらずブログでは記述的な文章のなかで被告の略称として用いられているに止まることを理由に、商標的使用を否定するとともに、「ライサポいけだ」は需要者に被告の正式名称の略称として一体として捉えられ、「ライサポ」のみが抽出されることはないことを理由に、類似性を否定した判決
(ただし、「ライサポ」なる言葉が識別力が弱いものではないかということは類似性を否定する判旨の部分では考慮されていない)

「本件ウェブサイト1には、被告が、障害者のための居宅介護事業等を行っている旨の記載はあるものの、当該事業の具体的内容についての記載や料金の開示等は一切なく、同事業を利用するよう勧誘する文言も、同事業の利用を申し込むための手順や方法等も開示されていない。全体として、本件ウェブサイト1は、営利を目的としない特定非営利活動法人である被告において、その事業内容等を、障害者への対応等についての啓発活動等を含め、社会全般に広く紹介することを目的としたウェブサイトであると評価することができる。

また、被告標章の実際の使用態様としても、トップページの最も目立つ場所に、「特定非営利活動法人 ライフサポートネットワーク いけだ」と大きく記載した上で、本件ウェブサイト内の相互リンクのためのバナー、リンクテキスト、イラストないし記述的文章の中で、被告の名称全体を記載する代わりに略語として、「ライサポいけだ」と記載しているにすぎない。

以上によれば、本件ウェブサイト1において、被告標章が、被告の提供する役務の出所を識別するものとして使用されているということとはできず、被告標章の使用は、商標法2条3項8号が定める商標としての使用にはあたらないというべきである。」

「同様に、本件ウェブサイト2についても、その内容は、被告の職員等が日記風に周囲の出来事を読者に伝達するものであって、被告の役務の広告とは認められない上、本件ウェブサイト1と同様に、被告標章は、「ライフサポートネットワークいけだのブログ」のタイトルを示した上で、記述的な文章の中で、被告を示す略語として使用されるにすぎないものにすぎず、これらについても、被告の提供する役務の出所を識別させるものとして使用されているとはいえない。

結局、本件ウェブサイトで使用された被告標章は、いずれも商標として使用されているとは認められないものである。」

⇒「ライサポ」が識別力の弱い表示であることを理由付けに活用したほうが説得的だったのではないか？

書籍の題号・著作者名表示と商標的使用

著作権の存続期間は、原則として著作者の死後50年と限定されているにも関わらず、書籍の題号や著作者名について商標権の効力が及ぶとなると、商標登録を得て更新を重ねることにより、著作権が存続期間経過により消滅した後も、事実上、書籍について独占権を享受しうることになってしまう

※ 他者が題号や著作者名を変更して販売しようとする、今度は、著作者や死者である著作者の人格的利益を害する行為に該当することになってしまう

東京地判昭和63・9・16無体集20巻3号445頁[POS実践マニュアル]

「POS実践マニュアル」等の題号を付したPOS (Problem oriented system＝問題指向型診療記録)の解説書の販売が、指定商品を「印刷物」等とする「POS」という商標権を侵害するのかがということが争点となった

判旨)「被告標章は、いずれも単に書籍の内容を示す題号として被告書籍に表示されているものであって、出所表示機能を有しない態様で被告書籍に表示されているものというべきであるから、被告標章の使用は、・・・本件商標権を侵害するものということとはできない。」

東京地判平成21.11.12平成21(ワ)657[朝バナナ]

「朝バナナ ダイエット 成功のコツ40」と題する書籍を出版販売する被告の行為が、原告の登録商標「朝バナナ」にかかる商標権を侵害するかが争われた事件

判旨)

「被告書籍のカバーや表紙等における被告標章の表示は、被告標章を、単に書籍の内容を示す題号の一部として表示したものであるにすぎず、自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されていると認めることはできないから、本件商標権を侵害するものであるとはいえない。」

原告標章

The image shows the plaintiff's trademark, which consists of the Japanese characters "朝バナナ" (Asa Banana) in a bold, stylized, black font. The characters are thick and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

被告標章

The image shows the defendant's trademark, which consists of the Japanese characters "朝バナナ" (Asa Banana) in a thin, light gray font. The characters are much less bold and more widely spaced than the plaintiff's version.

大阪地判平成19.6.12 平成17(ワ)153他[YG性格検査]

「性格検査用の印刷物」を指定商品とする「YG性格検査」なる登録商標

表紙に「YG性格検査実施方法」との表記が付された手引について、「原告手引の内容を端的に表現する「YG性格検査実施方法」という題号として使用されていることが明らかであって、原告手引に接した需要者は、「YG性格検査実施方法」という標章を見て、出所識別標識として認識するのではなく、YG性格検査の実施方法等を内容とする文章が掲載された印刷物であることを表示するものと認識する」として、商標としての使用に当たらないと判断

東京地判平成7・2・22知裁集27巻1号109頁
〔UNDER THE SUN〕

音楽CDのタイトル「UNDER THE SUN」につき、自他
商品識別機能を果たしているものでないことを理
由に、商標権侵害を否定



東京地判平成6・4・27判時1510号150頁〔気功術実践講座〕

気功術を解説した通信講座のテキストに付された「気功術実践講座」につき、テキスト教材の内容を普通に用いられる方法で表示しているにすぎないということを理由に、26条1項2号により商標権侵害を否定



26条1項2号により商標権侵害を否定する方策は(e.g. 気功術実践講座事件)、「UNDER THE SUN」のように直接、内容を示しているとはいいがたい言葉に適用しづらい

∴商標としての「使用」と認めないという法理を活用する方策(e.g. POS実践マニュアル事件、朝バナナ事件、UNDER THE SUN事件)のほうがよい

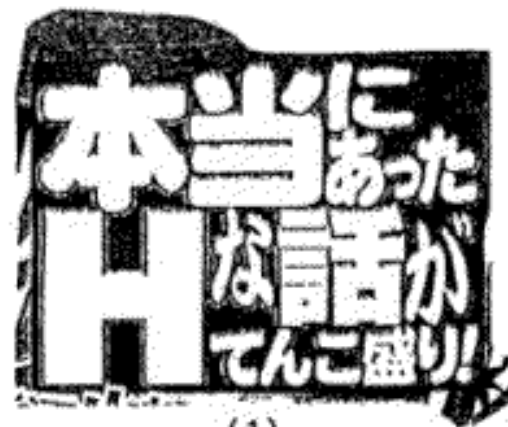
⇒ 結論として、書籍の題号は、通例、出所の識別表示として用いられるものではないから、商標として「使用」されるものではなく、ゆえに、登録も認められなければ(3条1項柱書き)、権利侵害にもならない(25条・37条)というべきである

雑誌の題号と同等の機能を果たしている標章について商標的使用を肯定した例

東京地判平成17.12.21判時1970号95頁 [本当にあったHな話]



別紙商標目録



(1)

被告標章1



被告標章3

「本件雑誌1(1)ないし(4)においては、本件雑誌1の題号である「まんが快援隊」は、本件雑誌1の表紙の右上部に記載されているが、いずれも他の文字、写真又は絵の陰に隠れて判読が困難である。これに対し、被告標章1(1)ないし(4)は、本件雑誌1の表紙の左上部に表示され、被告標章1の占める部分の大きさは、題号の占める部分の大きさとほぼ同程度であり、さらに、題号より前面に押し出されて需要者に強い印象を与える構成となっている。また、本件雑誌1(5)においては、被告標章1と本件雑誌1の題号である「まんが快援隊」とが共通の横長の長方形の枠の中に表示され、被告標章1が占める部分の大きさと本件雑誌1の題号が占める大きさとほぼ同程度となっているから、題号と同等の表示であるとの印象を受ける構成となっている。

したがって、被告標章1は、出所を表示する機能を果たす態様で用いられているものであり、商標として使用されているものと認められる。」

「被告は、題号は必ず裏表紙(背表紙)にも表示されているから、裏表紙(背表紙)の表示を見れば、被告標章1がキャッチコピーであることは容易に判別できる、と主張する。

しかし、本件雑誌1の需要者が、裏表紙(背表紙)を確認し、題号を判別してから購入するのが通常であるとする合理的根拠は認められず、かえって、被告標章1が毎号ほぼ同じ位置(表紙の左上部)に付されていること、本件雑誌1の裏表紙(背表紙)に表示された題号部分の大きさが被告標章1の大きさに比して非常に小さいことを考慮すれば、本件雑誌1の需要者が、被告標章1も題号と同等のものと認識しているものと推認され、被告の上記主張は採用することができない。」

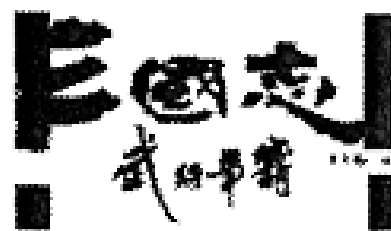
新聞、雑誌等の定期刊行物や百科事典、辞書等に関しては、
出版者名や個別の著作者名や編者名が表紙やカバー
に表示されなかったり、小さく印刷される場合も少なくなく、
それらの場合には、題号が出所識別表示として機能する
ので、出所の混同を防ぐ必要が生じる

∴ そのように使用されることが明らかであるならば、出所
識別機能を果たす態様で「使用」されるものとして、商標
登録を認めて商標権の行使を許容してもよい
ただし、その場合にも、「知的財産法講座」など、語義的
に書籍の内容を直接表示する商標には3条1項3号の適
用があるので、使用により出所識別力を獲得しない限り
(3条2項)その登録は許されない

コンピュータゲームの題名に関して商標的使用を否定した例
千葉地決平成6・3・25知裁集26巻1号301頁〔三国志武将争覇〕
東京高決平成6・8・23知裁集26巻2号1076頁〔同〕

「三国志」の語句が中国の史書あるいは長編小説「三国志演義」の題名を指称ないし略称するものとして広く知られていることや、
本件商品が「三国志演義」に題材をとっていることなどを斟酌して、
債務者商標が自他商品識別機能を果たす態様で使用されているものとはいえないとした

(図1)



(図2)



動作

角川ゲーム

コンピュータゲームの題名に関して商標的使用を肯定した例(傍論) 東京地判平成14.5.31判時1800号145頁〔ぼくは航空管制官〕

携帯用ゲーム機のビデオゲームソフトの外箱の表面、側面、裏面に、「ぼくは航空管制官」の文字が、大きくかつ目立つ色で表記されていること、被告ソフトとその外箱には、「ぼくは航空管制官」の他に、被告ソフトと他社の商品とを区別するための標章は存在しないこと、「ぼくは航空管制官」の文字の上方には「航空管制シミュレーションゲーム」と記載されているが、被告ソフトの内容は、同記載によって端的に説明されていると解されること等の点を総合すれば、被告標章「ぼくは航空管制官」部分こそが、自他商品を識別するための標識としての機能を果たしていることを理由に、被告標章は、被告ソフト又はその出所を識別するために付されたものであって、商標的に使用されていると解するとともに、上記認定した使用態様に照らすならば、被告標章は、商品の普通名称、品質等を普通に用いられる方法で表示されたものと解することもできない、と判示した判決

(ただし、ゲームソフトの開発者から非独占的な許諾を受けたに過ぎないにも関わらず、商標権を取得して、他のライセンシーである被告に対してなした商標権侵害に基づく損害賠償等請求は権利の濫用に当たるとされた)

東京地判平成26.4.30平成24(ワ)964 [CR松方弘樹の名奉行金さん]

cf. 田村善之[判批]IPマネジメントレビュー15号・16号(2014～2015年)

原告東映は、指定商品として第28類「遊戯用器具」を含む標準文字「遠山の金さん」の商標権を有している

被告らは、「CR松方弘樹の」、「名奉行金さん」という筆書きの字体を概ね2段にわたって配し図案化した被告標章を付したパチンコ機を製造販売していた

判旨)「被告標章は、被告商品に内蔵された被告映像の題号・・・を離れて、パチンコ機である被告商品の商品名を示す標章として被告商品に付され、また被告商品に被告標章を付したものが譲渡され、商標的に使用(商標法2条3項1号, 2号)されていることは明らかである」

「原告商標と被告標章とは、外観、称呼において類似しない点があるものの、歴史上の人物である「遠山金四郎」、及び時代劇等で演じられる「名奉行として知られている遠山金四郎」との観念を生じる点において類似することから、商品の出所につき誤認混同のおそれを生じさせるといふべきである」

コンピュータゲームの題名に関しては、ゲームは、ゲームのプログラムや画面に登場するキャラクター等々、多様な著作物の集合体であり、個別の著作物とゲームのタイトルとの結びつきは弱くなる反面、

商品コンセプトの企画力に秀でていたり、優れたプログラマーを保持している等、信用を化体する自他商品識別表示としての色彩を強くする

∴商標として使用されているか否かということは、書籍の題号のようにカテゴリカルにこれを否定すべきではない(e.g.傍論ながら、ぼくは航空管制官事件)

ただし、「信長」「三国志」のように、ゲームの内容を直接表示していると認められる場合には、3条1項3号により登録が阻却され、26条1項2号、3号により権利行使が制限されると解すべき(e.g. 傍論中の傍論ながら、ぼくは航空管制官事件)

その意味で、CR松方弘樹の名奉行金さん事件は疑問

著作者名表示としての使用を商標としての使用とは認めなかった 判決

東京高判平成2・3・27無体集22巻1号233頁〔高嶋象山〕

現在では廃止された更新時の不使用チェックに係る事件

図書他を指定商品とする登録商標「高嶋象山」の商標権者が、不使用による取消しを免れるために、使用の事実として書籍の表紙、背表紙に「高嶋象山」と記していたと主張された

判旨)有体物である商品「書籍」について出所を表示し自他商品の識別のための標識として機能しているのは出版者を示す「金園社」の表示であり、「高嶋象山」が自他商品の識別機能を有するとは認められない、ということを経由に、商標の使用とは認めなかった

著作者名表示について商標権侵害を否定した判決
東京地判昭和56・5・27昭和49(ワ)3157〔経営近代化研
究所〕

東京高判昭和58.5.30昭和56(ネ)1666[同]

「出版者が、書籍の著者の経歴又は肩書等を表示した文字を書籍に附し又はその広告に附して展示し又は頒布すれば、右文字は、商標法第二条にいう商標となるが、書籍という商品の出所(出版者)を表示するものでも、書籍という商品の品質を保証する機能を果たすものでもないこと明らかである。したがって、書籍又はその広告において使用された著者の経歴又は肩書等を表示した文字は、特段の事情のない限り、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。」

しかし、著作物ではない商品、たとえば特許製品などに付された商標にあっては、当該商標の下で示される出所である企業の技術力の優秀性が商標に化体されていることに特に異論はないのではないか？

かりにそうだとすれば、何故、著作物のみ別扱いとするのか、その理由が問われることになる

著作権法は、自己の著作物について著作者名をどのように表示するのかということについて、著作者に氏名表示権という排他権を付与するとともに(著作19条)、そのような著作者人格権の制度とは別個に、著作者でないものを著作者名として表示した複製物を頒布することに対して罰則を設けている(同121条)

特に、121条は、自己の著作物につき他人の実名を著作者として表示するような、著作者人格権侵害とならない行為も禁止しており、端的に、著作物の創作者が正しく表示されることを目的としている

そうだとすると、著作者名に関する規律は、著作権法121条に委ねることとし、カテゴリカルに商標法の規律から外すべきであろう。

3. 第2類型(他の商品、役務の出所 を識別している場合)の諸相

店舗名と商標的使用

店舗名としてチラシやカタログ、看板等に標章を使用する行為につき、店舗の所在を示しているだけであり、店舗内で提供している商品や役務に使用しているわけではないのではないかとということが問題となることがある

多品目を扱っているために店舗名と個別の商品等の結びつきが薄弱となっている場合には、チラシ等の店舗名に標章を用いたり、店舗の看板に標章を用いる行為を商品について使用していると評価することができないので、商標権侵害は否定されるべきである

e.g. 大型スーパーが店舗の看板に付した標章が、たまたま口腔洗浄水を指定商品とする登録商標に類似していた場合

cf. 松尾和子「商標権侵害について再考(小売サービス業のマーク)」『知的財産法と現代社会』(牧野利秋退官・1999年・信山社)336～338頁

他方、衣料雑貨店や家電専門店など、限定された分野の商品しか扱わない小売店の店舗に関しては、

従前の裁判例の趨勢は、チラシ等の店舗名や店舗の看板に付した標章に関しては、その小売店が扱う主力商品に関しても使用されていると評価し、商標権侵害を肯定するというものであった

商標的使用肯定例

浦和地判平成3・1・28判時1394号144頁〔アイコンタクト〕

「被告の店舗で行うコンタクトレンズ等の販売はすべてメーカーからの委託によるものであって、これらの商品にはすべて当初からメーカーによって独自の商標が付されており、被告の店舗でこれらの商品について商標が付されることはなく、店舗の開設以来、被告は、本件各標章をその店舗の名称として看板類や出入口扉等に表示して使用してきたものである」

「被告の店舗においては、大通りに面した窓には、その全面を覆うようにして、上段に本件標章2が大書きされ、下段には本件標章1及び店舗の電話番号その他の宣伝文句が小さく書かれた看板が掲げられていること、(2)店舗があるビルディングの角には本件標章1及び6が三階を示す「3F」の記号とともに表示された袖看板がそのほかの看板とともに縦一列に掲げられていること、(3)ビルディングの入口には本件標章1が大書きされ、店舗の営業時間、電話番号及び「3F」の記号等が小さく書かれた立看板が置かれていること、(4)店舗の出入口扉には本件標章2が大書きされ、本件標章3及び営業時間が小さく書かれて表示されていることが認められる。」

「これによれば、右看板等には店舗の営業時間や電話番号が付加されているものもあるけれども、その表示の状況からして、右看板等に表示された本件標章1、2、3、6は、これを見る取引関係者や一般の需要者をして、これが直ちに被告の店舗の名称としてその所在を示しているとの認識を抱かせるとはいえず、その表示の状況からは、右各標章は被告の店舗で販売等のために取り扱っている商品に付された名称であって、右看板等の表示は右商品の宣伝のためのものか、あるいはこれが販売され、展示されている場所を示しているとの認識を抱かせる余地が多分に存するところである。そして、現実には被告の店舗において眼鏡、コンタクトレンズ等が販売されているところからすれば、右各標章は被告の店舗で販売等のために取り扱っている商品について前述した商標としての機能を営んでいるといわなければならない、商標として使用されたものではないと認めることは困難である。」

他方、リーフレットに記された標章に関しては、店舗の所在地を示しているだけであることを理由に、商標としての使用とは認めず

「(1)被告の店舗では顧客向けに各種コンタクトレンズの宣伝用リーフレットを備えておき、配布しているが、これらのリーフレットはいずれもそれぞれのメーカーが作成し、販売店に交付したものであること、これらのリーフレットにはメーカーごとの商品について「エルコンG・Pブルー」とか「Hi-O2」とかの商標が表示されており、被告の店舗ではこれらのリーフレットを配布する際、その空欄に店舗の所在地及び電話番号と一体となった本件標章4を刻したゴム印又は店舗の電話番号と一体となった本件標章7を刻したゴム印を押印していること、(2)コンタクトレンズのメーカーによっては、販売店を通じて一般の需要者に対して差し出すための宣伝用案内状(ハガキ)を作成しているところがあり、被告の店舗ではその交付を受け、所定の空欄の部分に店舗の所在地、営業時間、電話番号及び略図とともに本件標章4を印刷して顧客あてに郵送していること、(3)被告の店舗では眼鏡を買い上げた顧客に対しサービスとして眼鏡ケースや眼鏡拭きを無償で提供しているが、これらには店舗の所在地、電話番号及び最寄り駅からの所要時間とともに本件標章5、6が表示されていることが認められる。これによれば、右リーフレット等に表示された本件標章4、5、6、7は、その表示された状況からして、リーフレット等に掲げられたコンタクトレンズや眼鏡ケース、眼鏡拭きを販売等のために取り扱っている店舗の名称を示していることは何人の目にも明らかであり、これらの標章は右コンタクトレンズ等について商標として使用されたものではないといえることができる。」

商標的使用肯定例

大阪地判昭和52.3.4無体集9巻1号195頁〔SAN-AI〕

「被告は、「商品に標章を附することは別として、右広告燈等に右認定の各標章を附するのはいわゆる商標の使用ではなく、営業主体の表示、つまり商号として使用しているにすぎない。」旨主張するけれども、商品自体に標章を附することは勿論、商品の包装、商品に関する広告、定価表又は取引書類に標章を附することも商標の使用に該当することは商標法二条の規定に照らして明らかであり、右主張は被告の独自の見解であつてとうてい採用することはできない。」

結論として、店頭 of 広告燈、店頭 of 看板、入口シヤッター、店舗案内板、定価札、レシート、買物袋につき、標章の抹消が認められた

商標的使用肯定例

名古屋地判昭和58・1・31無体集15巻1号15頁〔十五屋〕

「被告店舗の前記各看板に表示されているイ号標章は、一面において営業標識と見ることができるが、他面、被告商品の陳列、販売箇所の表示の意味も帯有しており、同条三項三号所定の「商品に関する広告」に該当すると解するのが相当である。してみると、前記各店頭看板にイ号標章を付することは、同条三項三号所定の標章の使用に該当し、したがって、店頭看板に付されたイ号標章は商標に該当すると解すべきである。」

結論として、店舗店頭の正面看板、蛍光灯看板、フレンドサービス券、商品券、領収書、レシート、包装紙、包装袋、包装箱、正札に標章を使用することの差止めが認容された

商標的使用肯定例

名古屋地判昭和60.7.26無体集17巻2号333頁[東天紅]
(名古屋高判昭和61.5.14無体集18巻2号129頁[同]もこれを引用)

「商人が自己を表示するために用いる商号であつても、右の商品の同一性を表示するための識別標識(標章)として右態様にて用いられる場合は、これを商標の使用というべきである。」

「被告肩書地所在の店舗(本件商品、おせち料理を右店舗において販売している。)の二階部分に宮殿を模した広告塔を設置し、これに「東天紅」なる文字からなる別紙図面(2)の文字板を付し、「東天紅」なる文字を付した同図面(1)の文字看板を揚げ、同店舗の同図面(3)のひさし型テント部分に「東天紅本店」の文字を付する行為(前記2(三)の行為)は、右店舗において本件商品を販売している以上、右「東天紅」及び「東天紅本店」なる文字が、いずれも本件商品の同一性を表示するための識別標識(標章)としての機能を有するものと認めるのが相当であるから、右は、本件商品に関する広告に標章を付して展示した行為(商標法二条三項三号)に当たり、これも商標の使用に該当する」



横浜地判平成7.9.25平成6(ワ)1889[azamino Elegance]

「被告が、店舗の看板、ショーウィンドウ、ネームプレートに被告標章一を表示していること、右店舗において婦人用被服等を販売している…ところ、…被告標章一は、店舗入口付近(看板は上部、ネームプレートは向って右側)、ショーウィンドウ(上下二か所)の人目を引く位置に相当の大きさ(一部は赤色)で表示され、しかも右ショーウィンドウ内には、被告販売にかかる婦人用被服等が展示されていることが認められるから、被告標章一は、商品の出所表示機能を営むというべきであり、結局、商標としての使用に当たる」

東京高判平成8.9.12平成7(ネ)4598[同]

「被控訴人は、流行着、衣料品等についての世界的に著名な販売業者であることが認められるほか、…控訴人の営業内容、控訴人標章一の形状、構成態様、前記(二)、(三)のとおりの本件商標と控訴人標章一の類似の程度、控訴人の店舗における控訴人標章一の使用態様(特に、…ショーウィンドウに控訴人標章一が表示され、かつ、その中に婦人服が展示されていること)等からみるならば、客観的にみて、右店舗における控訴人標章一の表示は、一面、控訴人の営業を表す機能を有するとしても、それと併せて、一般の需要者に対し、控訴人の店舗において販売する婦人服等の出所を示し、その商品を広告する機能をも有しているものと認めるのが相当」

商標的使用否定例(傍論)

大阪地判平成17.5.26判時1918号89頁[天神愛眼]

被告店舗の看板に、被告標章3が付されていたところ、コンタクトレンズの広告として使用されているのは、別途、付された「天神愛眼コンタクト」であるとして、被告標章3は建物としてのビルを指し示す表示として用いられており、指定商品について使用されているものではないと判示した

被告店舗のちらし表面の右上や、裏面下部の地図の中や、地図の隣に被告標章3が付されていたところ、眼鏡またはコンタクトレンズの広告に付されていたものではなく、建物としてのビルを指し示す表示として用いられており、指定商品について使用されていたものではないと判示した

被告標章3

天神 愛眼ビル

← ただし、いずれについても不正競争防止法2条1項1号違反が認められ請求が認容されているので、厳密には傍論

2006年商標法改正による小売役務商標の導入

§ 2②「前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」

小売役務商標導入後の消極論

学説では、
従前の裁判例において、商品商標が小売役務商標の役割を果たしていたのは、小売役務商標の欠缺を補う便法であったと解し、
2006年改正により小売役務商標が導入された以上、以降
は、商品の小売業を示す機能は小売役務商標の役割と
すべきである、
とする見解が唱えられている

cf. 古関宏「小売サービスの登録制度の導入について」

パテント59巻10号58～59頁(2006年)

田村善之「知財立国下における商標法の改正とその理論的な含

意」ジュリスト1326号102～103頁(2006年)

峯唯夫「小売業における商標の使用」『商標の使用について』(別冊

パテント1号・2009年・日本弁理会)7～10頁

もともと、これは商品商標の登録商標権者が、小売役務としてのみ商標を使用していた場合に、不使用取消審判において、不使用による取消の対象となりうるということの意味するに止まる

商標権侵害訴訟の場面では、衣料雑貨店や家電専門店など、限定された分野の商品しか扱わない小売店の店舗に関しては、チラシ等の店舗名や店舗の看板に付した標章は、その小売店が扱う主力商品に関しても使用されていると受け止められるおそれがある

∴ 単品商品(e.g. 靴, 被服, コンタクトレンズ)や限定された商品を扱う販売店が店舗の名称として看板類や出入口扉等に類似表示を使用している場合、同店舗で販売されている個々の商品にはメーカーにより付された商標のみが付されているとしても、当該商品に**類似**する小売り役務に商標を使用しているということで商標権侵害の責任を負うと考えるべきである

cf. 田村/前掲ジュリスト1326号104頁

ノベルティ等の無償配布物と商標的使用

商標的使用の法理(第2類型)の活躍が期待される
事案類型が、宣伝広告用、販売促進用に無償で
配付されるノベルティに付した商標の取扱いで
ある

cf. 田村善之「商品概念の再検討」発明91巻4号・
5号(1994年)

ただし・・・

従前の裁判例では、商標法上の「商品」は有償であることを要するということを理由に、ノベルティに関し、商品該当性を否定する文脈で語られることが多かった

商標権侵害における商品該当性否定例

大阪地判昭和62・8・26無体集19巻2号268頁〔BOSS〕

商標「BOSS」を付した電子楽器を販売するボス社が、電子楽器の購入者に、「BOSS」標章を付したTシャツ、トレーナー、ジャンパーを配付したところ、被服等を指定商品とする登録商標「BOSS」の権利者から商標権侵害を主張されたという事件

判旨)本件のTシャツ等はそれ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、(本件指定商品とは非類似の)電子楽器の単なる広告媒体に過ぎず、ボス社の行為は商標権を侵害しないと判示した

しかし、この事件のノヴェルティにラコステのマークが付されていたとすれば、その配付を受けた購入者はラコステのTシャツを受け取ったと混同するであろう。配られたノヴェルティが安物であったり、陳腐であったとすれば、ラコステの信用に傷がつくことにもなる

∴この場合、ラコステ社が当該マークについて指定商品を被服等とする商標権を有していたならば、たとえノヴェルティが無償で配付されていたとしても、ラコステ社の商標権の侵害を認めないわけにはいかないであろう

そうだとすると、BOSS事件で商標権侵害を否定すべき理由は、無償性以外のところに求めなければならない

この事件で決定的な事情) 主商品である電子楽器に用いられた商標と、ノヴェルティに付された商標が同じものであったということである。さらに、ノヴェルティの配付先は、主商品である電子楽器の購入者に限られている

⇒ このような事情の下では、ノヴェルティに付された「BOSS」標章を見た消費者は、そのマークが電子楽器類の出所を識別していると認識するであろう

∴ 本件において、ノヴェルティは電子楽器類の単なる広告媒体以上のものとして認識されることはないといえる

結論) ノヴェルティに付された「BOSS」標章は、電子楽器に「使用」されていると評価されるから、本件商標権の指定商品である被服等と電子楽器が非類似である以上、商標権侵害が否定されることになる

宣伝のために無償で配布されるパンフレットについて「商品」該当性を否定して非侵害との帰結を導く判決も、有償性要件の文脈で理解されていた

商標権侵害における商品該当性否定例

東京地判昭和36・3・2下民集12巻3号410頁〔趣味の会〕

ともに「趣味の会」と称して会員制で銘菓、名物、民芸品の販売を行い、会員に対してパンフレットやちらしを無料で配付している業者同士で争われた事案で、「趣味の会」について指定商品を図画、印刷物類、雑誌等とする商標登録を有していた者が、他方を相手取って商標権侵害訴訟を提起したという事件

判旨) パンフレット等は商取引の目的物ではなく交換価値もないから「商品」ではないとして商標権侵害を否定した

しかし、ここでの問題の核心は、パンフレットが無償であったということにはない

⇒それを端的に示す好例として、パンフレットが有償であったにも拘わらず、商標権侵害を否定する判決がある

商標権侵害における商品該当性否定例

横浜地川崎支判昭和63・4・28無体集20巻1号223頁〔木馬企画〕

ぬいぐるみ人形劇の公演で知られる原告が「木馬座」商標と木馬を図案化した商標について指定商品を印刷物等とする商標登録を有していたところ、被告が、ぬいぐるみ人形劇の公演の宣伝広告のためのポスター、ちらし、パンフレット、プログラム、劇場入場券等に「木馬企画」商標と木馬を図案化した商標を使用したもので商標権侵害を主張した

判旨)パンフレット、劇場入場券は販売もされていたが、裁判所は、ポスターやパンフレットは、それ自体が独自に商取引の対象として流通性を有しているものではなく、また、劇場入場券に付された標章は入場券自体の識別表示ではなく、入場券について給付されるサービスについての出所を表示しており、それ自体は商品とはいえないと判示して、商標権侵害を否定した
(ただし、登記商号に基づく請求を認めている)

趣味の会事件では、「趣味の会」と称して営業を行っている被告が自己の会員に対してのみ、やはり「趣味の会」という標章を付してパンフレットを配付しているという事情を
決め手とすべきである

このような事情の下では、木馬企画事件が示すように、
パンフレットが多少の対価を伴っていたとしても、結論に
変わりはないというべきである

結局、これらの事件も、「商品」ではなく、当該商標がいつ
たい何を識別しているのかという商標の「使用」の問題と
して処理するのに適している

不使用取消審判においても、販促品(ノベルティ)に商標が付されている場合、かつての裁判例では、「商品」該当性の問題として扱われ、それが否定される結果、不使用とされることが多かった

不使用取消審判における商品該当性否定例 東京高判平成1.11.7無体集21巻3号832頁[タケダマーク]

廃止された更新時の不使用チェックに関し、
商標権者である武田薬品が、宣伝用サービス品として用
いられることを予定して訴外会社を通じてタケダ会登録
薬局に有償で登録商標を付した折り紙を販売し、タケダ
会登録薬局がこれを顧客に無償で配布していたという事
実をもって指定商品（紙等）に登録商標を使用したとい
うことができるか否かということが問題となった

裁判所は、当該折り紙は商取
引の目的物として一般市場の
流通に向けられてないとい
うことを理由に、商品該当性を否定
し、使用と認めなかった

本件商標 本件商標を表示したおりがみの包装紙



「原告おりがみは、タケダ会の登録薬局という特定の者に対して、薬品等の販売品とともに顧客に無償配布されるという特定の目的のもとに引き渡されるのであって、これを買受ける者にとってその出所は明確であり、本件商標が原告おりがみに付されていることによってその出所を識別するものでなく、しかも買受けたタケダ会の登録薬局は薬品等の販売品とともに宣伝用サービス品としてこれを無償配布するのであるから、原告おりがみをもって、一般市場で流通に供することを目的とした有体物ということとはできない。」

「したがって、原告おりがみは商標法における商品とは認められないから、本件商標の通常使用権者である訴外株式会社カンナルが本件商標を原告おりがみの包装に附しても、本件商標をその指定商品について使用しているということとはできない。」

不使用取消審判における商品該当性否定例 東京高判昭和52.8.24無体集9巻2号572頁[日曜夕刊]

新聞を指定商品とする登録商標「日曜夕刊」の商標権者（新聞の取次販売業者）が、わら半紙の片面に最近の記事の抜き書きや近所のニュースを謄写版刷りにした「日曜夕刊」と題する印刷物を月3回程度、毎回500部ほど作成したうえ、店頭の新新聞販売用スタンドに入れて置き、不特定多数の希望者に無料で取らせていたという事案で、指定商品についての使用といえるかということが問題となった

裁判所は、当該印刷物は顧客に対するサービスとして配付されたにすぎず、商取引としてなされたものとはいえないから、商品とはいえないと判示した

もともと、最近では、商標がどの出所を識別しているのかということに焦点を当てる裁判例が現れている

東京高判平成13.2.27判時1749号154頁[HERTZ/ハーツ]

「紙類、文房具類」を指定商品とする登録商標「HERTZ/ハーツ」に関して、
販促品をフランチャイジーに有償で販売し、
当該フランチャイジーがレンタカーの利用者に対し無償で
配布したことをもって、不使用取消を免れうる使用と認め
られるかということが争われた

裁判所は、販促品に付された企業名は、販促品は別の
商品、役務の宣伝広告のために供されており、指定商品
である販促品の品質保証や宣伝広告のために用いられ
ていないことを理由に、
指定商品について使用があったと認めなかった

東京高判平成13.2.28判時1749号138頁[DALE CARNEGIE]
cf. 辰巳直彦[判批]『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007年・有斐閣)

「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品とする登録商標「デールカーネギー」(その連合商標として「DALE CARNEGIE」も登録されている)について、
商標権者の許諾を受けて、「デール・カーネギー・トレーニング」の名称による教室教育講座において、受講者に配布される教材や、希望者に1冊100円で印刷物に標章が付されていることをもって、指定商品に商標が使用されているといえるかということが争点となった

裁判所は、講座の教材としてのみ用いられることを予定しており、本件講座を離れ独立して取引の対象とされるものではないことを理由に、これら教材、印刷物は商品に該当しないと判示し、不使用による取消審決を維持した

「商標法50条の適用上、「商品」というためには、市場において独立して商取引の対象として流通に供される物でなければならず、また、「商品についての登録商標の使用」があったというためには、当該商品の識別表示として同法2条3項、4項所定の行為がされることを要するものというべきである」

「印刷物は、専ら「デール・カーネギー・コース」等の本件講座の教材としてのみ用いられることを予定したものであり、本件講座を離れ独立して取引の対象とされているものではないというほかなく、したがって、これらを商標法上の商品ということはできない。また、その表紙に付された「DALE CARNEGIE」の記載については、それぞれ「デール・カーネギー・コース」ないし「デール・カーネギー・トレーニング」との名称の講座の教材であることを示す「The / DALE CARNEGIE / Course」ないし「DALE CARNEGIE / TRAINING」との記載の一部にすぎないから、題号としての使用にとどまるか、本件講座に係る役務の出所又はその役務の内容を表示するものであって、いずれにせよ、当該印刷物自体の識別表示と解することはできないから、当該印刷物について本件商標等の使用がされたということもできない。」

「印刷物は、上記のような抽象的一般的で簡潔にすぎる記載内容や、その体裁等からすると、本件講座を受講することを前提に、その講義内容の理解を助けるためにポイントとなる点を列挙したにすぎないものと認められ、独立した読み物としての内容を有していないものであって、本件講座を離れて市場において独立して商取引の対象となるものとは認められないから、同印刷物についても、これを商標法上の商品ということはできない。また、「Dale Carnegie[®]」との記載についても、上記のような記載態様からすると、上記肖像写真の人物が故デール・カーネギーであることを表示しているにすぎないと解されるものであって、当該印刷物自体の識別表示ということはできないから、当該印刷物について本件商標の使用がされたということもできない。」

一般には、無償で提供される物は「商品」に該当しないことを理由に、不使用による取消が認められることが多いが、

無償であっても保護すべき例があることに鑑みると(e.g. 東京メトロ事件)、販促品に商標を付したに止まる者に、登録商標の維持を認めるべきではないということが究極の理由であると考えられるべきであろう(田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)243頁)

そもそも、有償である場合を含めて(ex HEARTZ事件、DALE CARNEGIE事件)、同一商標が付されている等の事情があるために、受領者が販促品ではなく、販促対象の商品や役務を示す標章であると受け取る場合には、当該物品ではなく、販促対象である商品、役務に使用されていると評価されることを理由に、(当該商品、役務が指定商品、役務に該当しない場合には)指定商品、役務における使用を否定すべきである

疑問のある判決

東京高判平成14.6.20平成14(行ケ)43[TOTAL ENGLISH]

指定商品を「新聞、雑誌」とする登録商標「TOTAL ENGLISH」について、教師用指導資料として配布される刊行物が商品に該当するというのが争点となった

裁判所は、本件刊行物がかかりに全て無償配布されるものであるとしても、それ自体独自の価値を有する内容の雑誌として、継続的に刊行される雑誌であることを理由に、独立して商取引の対象となる商品に該当すると判示し、不使用による取消を認めなかった原審決を維持した

むしろ、本件雑誌に付された題号は、教科書である「TOTAL ENGLISH」を表示するものとして機能しているのであるから、

教科書に使用されているものであって、

「新聞、雑誌」に使用されているものではないことを理由に

指定商品における使用と認めるべきではなかったのではないか

関連して無償で提供される物品に付すことをもって、不使用取消を免れうる使用であるかということが争われることがある

この場合、販促品(ノベルティ)である場合には、その他の事情も相まって、他の商品、役務について使用されていると認められる例が少なくないが(前述)、

販促品ではない事例では、無償で配布されるフリーペーパー(掲載広告主からの広告料収入を得ている)の商品該当性を肯定し、使用と認めた判決がある

知財高判平成19.9.27平成19(行ケ)1008[東京メトロ]
cf. 宮脇正晴[判批]速報判例解説3号(2008年)
小谷武[判批]パテント65官8号(2012年)

指定商品を「新聞、雑誌」とする登録商標「東京メトロ」に関して、「とうきょうメトロ」と題する新聞の創刊号を世田谷区内で8400部無料で配布していたことが本件商標の使用に該当するのかがということが争点となった事件で、
広告主から広告料を得ているために無料で配布するというビジネス・モデルであることを理由として、商取引に供される商品であると評価して、不使用取消審決を取り消した

⇒無償といえども、

当該物品の出所識別機能を果たしており、

保護に値する信用も化体しているのであるから、

穏当な判断

部品・完成品と商標的使用

商標が物理的に付された部品が完成品の中に組み込まれている場合、
部品について使用しているのか、それとも完成品について使用しているのか、それとも、もはや商標として使用しているとはいえないのかということが争点となることがある

⇒ 需要者からみて当該標章が何の出所を識別しているかという観点から決すべき
e.g. SHARP事件、ニチコンのパソコン事件

そのうえで、識別しているもの(部品or完成品)が、指定商品に該当するか(不使用取消審判の場面)、あるいは少なくとも指定商品に類似する商品に該当するか(商標権侵害の場面)を検討する

商品該当性を否定した判決

大阪地判平成7・1・23平成4年(わ)657号)〔SHARP〕

被告人がパチスロの出玉率に対する自主規制や公的な規制の網を迂回するために、検定済みパチスロ機のシャープ社製のCPUにつき出玉率を変更する改造を行ったもの入手し、これを主基板に装着したパチスロ機を販売したところ、そのCPUには出荷当初付されていなかった「SHARP」標章が何者かによって付されていたので、登録商標「SHARP」の商標権を侵害するのではないかということが争点となった

一審判決) 本件CPUは、パチスロ機に組み込まれることによって、商品としての独立性を失うと判示し、商標権侵害を否定した

部品について使用されていると認められた判決
大阪高判平成8・2・13判時1574号144頁〔SHARP〕
最判平成12・2・24刑集54巻2号67頁〔同〕

一審判決のように「商品」概念該当性の問題とするのではなく、
部品が完成品に組み込まれたとしても、なお部品に付された商標が出所識別機能を発揮しうると認められるか否かということに着目して、商標権侵害の成否を決すべきである旨を説く

結論として商標権侵害を肯定

最高裁判旨)

「本件CPUは、主基板に装着された後も、元の外観及び形態を保っており、それに付された本件商標は、ケースを通してこれを視認することができた。リノは、中間の販売業者を通じてパチンコ店に販売され、その際、本体と主基板が別々に配送された後、パチンコ店で本体内の最上部に主基板が差し込まれるなどして組み立てられ設置されていた。主基板は、リノの本体とは別にパチンコ店に備え置く補修用部品としても販売され、リノの主基板が故障した場合にこれと交換されることもあった。主基板に装着された本件CPU及びそれに付された本件商標は、リノの外観上は視認することができないが、右のようなリノの流通過程において、中間の販売業者やパチンコ店関係者に視認される可能性があった。

以上の事実関係の下では、本件商標は、本件CPUが主基板に装着され、その主基板がリノに取り付けられた後であっても、なお本件CPUについての商品識別機能を保持していたものと認められる」

⇒何の出所識別機能を果たしているかに着目しており穏当な判断

被告においてパチスロ機本体とCPUが装着された主基板は別々に保管され、エンドユーザーであるパチンコ店に別々に配送された上で組み立てて設置されるのだから、パチスロ機を購入する際にパチスロ店が主基板やCPUに着目することが全くないとはいえない

しかも、CPUは主基板に装着されているが、その状態では外部から「SHARP」の標章を識別できる

そして、主基板は補修部品一式として販売されることがあり、パチスロ機の故障原因が主基板にある場合には、主基板全体が交換される

したがって、パチンコ店は、購入の際にも、補修の際にも、パチスロ機内に残存する本件商標に接する可能性があり、主基板やCPUの出所につき誤解が生じる可能性は否定できない

∴「SHARP」商標は、依然としてCPUの出所識別機能を果たしている

素材だけではなく被服の出所を示すものとしても用いられているとした例

知財高判平成25.9.25平成25(行ケ)10031[グラム]

本件商品に付された本件商標「Gram」が、使用された素材を示すために用いられており、ゆえに、本件商標が被服に使用されたとはいえないのではないかということが争点となった

裁判所は、商標権者である東レの繊維である特殊な素材が使用されていることを示す表示としても機能するが、ブランドとしても用いられているとも理解しうることを理由に、本件商標を使用したものと認められると判示した

「本件商品には、本件下げ札のほかに、マックハウスの有するマックハウス商標を表示した襟ネームが付されていたのみならず、マックハウス商標の表示された下げ札や他の下げ札が付されていたことが認められる。また、本件下げ札の表面には、「TORAY」の文字が表示され、中段には「非常に軽い」を意味する英語「Extra Light Weight」の欧文文字と「Gram」の欧文文字が一体的に表示されていること、裏面には、「非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提供します。」「東レの特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。」などと記載され、下段には表面と同様に「Extra Light Weight」と一体化された「Gram」の文字が記載され、さらに、その下には「この商品は東レのせんいを使用しています。」と記載されていることが認められる」

「しかし、他方で、・・・本件下げ札は、・・・東麗商事がODM型生産をした本件商品に使用した東レの素材が非常に軽いため、ダウンジャケットである本件商品が、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができ、本件商品が東レの素材を使用した、「Gram」ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得るものである。・・・単に、本件商品に使用された素材を示すために、本件使用商標が本件商品に付されたものとみることは相当ではない。」

完成品について使用しているとは認めなかった判決
東京高判平成2・10・29判時1383号157頁〔ニチコンのパックコン〕

商標権者が民生用電気機械器具あるいは電気通信機械器具の蓄電器や抵抗器に連合商標を使用していたという事実により、指定商品中、「民生用電気機械器具、ラジオ受信機、テレビ受信機、音声周波機械器具及び映像周波機械器具」に商標を使用したことになり、不使用による取消しを免れるのかということが争点

判旨) 本件の蓄電器や抵抗器は、商標法施行規則3条の別表中、「配電用または制御用機械器具」「電気通信機械器具の部品および付属品」あるいは「半導体素子」に属するものであって、「民生用電気機械器具」や「電気通信機械器具」に該当するものではない製品全体としては「民生用電気機械器具」あるいは「電気通信機械器具」であり、電気製品特にオーディオ製品においては、取引者と商品知識の豊富な需要者は部品のメーカーや商標にも関心を持つとしても、需要者は部品そのものとしてそのメーカーに関心を示すのであって、部品を完成品としてのオーディオ製品と同一視するわけではなく、また、コンデンサや抵抗器は外部から黙視できないということを利用して、部品に表示された本件連合商標は製品に表示されたものと解することはできない

判旨は、商品概念に関わることなく、当該部品が指定商品に属するのか、属しないとして次に部品への使用をもって指定商品に属する製品全体に使用したと評価しうるのか、という問題設定を行っており、正当である

※本件では、コンデンサや抵抗器が単体としてアSEMBリメーカー（完成品の製造メーカー）に取引されていたもようであり、ためか、製品全体に組み込まれた部品が商品であるか否かということは問題にされていない

部品の商品該当性を否定した判決

東京高判昭和63・4・12判時1289号141頁〔アミロック〕

不使用取消審判において、加湿器（「化学機械器具」に相当すると認められている）の部品である管継ぎ手に商標「アミロック」を使用する行為が、指定商品である化学機械器具に登録商標「アミロック」を使用する行為と評価できるのかということが争点となった

判旨) 本件商標は加湿器の部品である管継ぎ手に使用されているにすぎず、その管継ぎ手は加湿器の部品として組み込まれることにより商品としての独立性を失っているので、これをもって化学機械器具に使用されているとはいえないと帰結した

⇒ しかし、本件の事案は、商標権者が「アミロック」を付した管継ぎ手を独立の商品として訴外会社に販売し、その訴外会社がこの管継ぎ手を組み付けた加湿器を販売したというものであり、加湿器に組み込まれることによって管継ぎ手が商品性を失うという命題がかりに真実であるとしても、本件では、別途、管継ぎ手自身が化学機械器具に相当するのではないかが問われなければならなかったはずである

ただし、本件は不使用取消しに係る事件であり、管継ぎ手は独立した商品として訴外会社に販売されているが、訴外会社も「アミロック」なる商標に着目して、取引先を原告であると識別したわけではないであろう

∴ 本件の訴外会社に対する販売の事実だけをもって、商標登録を維持するに足りる使用とはいふべきではない

あるいは、そうした価値判断が、管継ぎ手を独立した商品とはみなさない判旨の説示に結実したのかも知れないが、むしろ形式的使用の法理の問題とすべきである

4 商標的使用の判断基準時

[参考文献]

田村善之＝小嶋崇弘「商標法上の混同概念の時的拡張とその限界」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『「ブランド」と「法」』(2010年・商事法務)

「米国商標法における混同概念の拡張について」『特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業報告書』知的財産研究所（2012年）

商標法における混同概念の意義

- ① 出所識別機能を害さない場合には商標権侵害とはしない法理
最判平成15.2.27民集57巻2号125頁[FRED PERRY]
(立花市子[判批]知的財産法政策学研究9号(2005年))
- ② 出所識別機能を害さない場合には商標的使用が否定される
∴ 出所識別機能を害さないか否かというところで混同の時的基準が問題とされることがある
東京高判平成16.8.31判時1883号87頁[リソグラフ]
- ③ 商標の類否を判断する際に、需要者における混同のおそれ
が参酌されることがある
∴ 基準とすべき需要者層を確定する際に混同の時的基準が問題
とされることがある
東京地判平成19.5.16平成18(ワ)4029[ELLEGARDEN]

購買前の混同

メタタグ

被告が原告商標と類似する標章をメタタグとして使用したという事案で、商標権侵害を肯定

キーワード・メタタグではなく、ディスクリプション・メタタグの事例
被告のウェブサイトにおいても類似商標は表示されていないが、検索結果画面における被告サイトの説明文には表示されていた。
被告は、被告サイトにはどこにも「クルマの110番」という表示はないから、被告サイトが原告のものとは異なることはすぐに分かるのであって、出所識別機能は害されず、注文時には誤認混同が生じないと主張した

判旨) 商標権侵害を肯定

✓ある事業者が複数の標章を並行して使用することはしばしばあることを理由として、「検索サイトにおける説明文の内容と、そこからリンクされたページの内容が全く異なるものであるような場合はともかく」、ページの説明文に存在する標章がリンクされたページに表示されなかったというだけで出所識別機能が害されないということとはできない

✓多数の自動車関連業務が記されていることを指摘して、内容が異なっているとはいえない

東京地判平成27.1.29平成24(ワ)21067 [IKEA]

ディスクリプション・メタタグの事例で商標的使用を肯定
「インターネットの検索エンジンの検索結果において表示されるウェブページの説明は、ウェブサイトの概要等を示す広告であるといえることができるから、これが表示されるようにhtmlファイルにメタタグないしタイトルタグを記載することは、役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為に当たる。そして、被告各標章は、htmlファイルにメタタグないしタイトルタグとして記載された結果、検索エンジンの検索結果において、被告サイトの内容の説明文ないし概要やホームページタイトルとして表示され…、これらが被告サイトにおける家具等の小売業務の出所等を表示し、インターネットユーザーの目に触れることにより、顧客が被告サイトにアクセスするよう誘引するのであるから、メタタグないしタイトルタグとしての使用は、商標的使用に当たるといえることができる。

被告は、本件各商標をメタタグとして使用しているウェブサイトが多数存在するなどとして、被告各標章をメタタグに使用することが許されるかのような主張をするが、少なくとも本件における被告各標章の使用態様が違法性を欠くとは認めがたい。被告の主張は、採用することができない。」

⇒メタタグには、
批判サイトにユーザーを誘導したい場合(商標権侵害とは関係ないことが多いと思われるが)のほか、
✓互換品を扱っているなど、商標権者と関連するサービスを行っているためにユーザーを惹きつけたい場合、
✓ライバル企業の顧客を誘導したい場合、
など様々な目的で利用されうる

他方、メタタグに標章を用いたとしても、メタタグを利用した者のサイトには当該標章が表示されない場合もあるのだから、
出所識別機能を果たし得ない場合もあることに鑑みると、
単純にメタタグに類似商標が用いられているゆえをもって商標権侵害を肯定すべきではない

くるまの110番事件、IKEA事件は、単純なキーワード・メタタグではなく、検索サイトの結果にスニペットとして表示されるディスクリプション・メタタグであったから、かかるスニペット表示に起因して、検索サイトに誘導されたユーザーが、登録商標の示す出所の運営するサイトであるとの誤解をいただいたまま取引に至る危険性が有意にあるというのであれば、商標権侵害を肯定すべきである

くるまの110番事件は後段の認定を行っているが、IKEAは前段のみで商標権侵害を肯定しているかのような論法となっているところに疑問が残る

他方、理論的には、商標権侵害で保護すべき出所識別機能に、購買前の混同を防ぐ識別機能をも含める場合には、結論が変わりうる

∴メタタグによりいったんは混同して、被疑侵害者のサイトに誘導されたが(=購買前の混同)、被疑侵害者のサイトに到達後、取引を開始する前に、誤解に気付いたという場合(∴購買時の混同はない)でも、購買前の混同の抑止を保護法益と考える場合には、商標権侵害を肯定しうる

[アメリカ合衆国法]購買前の混同

Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999)

- メタタグ事例で、通常の出所の混同が生じていない場合であっても、商標に蓄積した信用を不当に利用するものであることを理由に商標権侵害を肯定
- “高速道路わきに立てられた看板”の比喩に言及

「メタタグに他人の商標を使用することは、自己の店舗の前に看板を置くことに似ている。たとえば、West Coastの競業者(“Blockbuster”)が、高速道路に「West Coast Video: 2 マイル先出口 7」と掲げたという事例を考えてみよう。

ところが、実際にはWest Coastは出口8にあって、出口7に店を構えているのはBlockbusterであったとする。West Coastの店を探している顧客は、出口7で高速道路を降り、その付近をドライブして探索するだろう。結局West Coastを見つけることができなかったドライバーは、高速道路の入り口に付近にいるBlockbusterの店を見て、ビデオを借りてしまうかもしれない。

当該顧客はWest Coastのほうを好んでいるのだけれど、そこにBlockbusterがある以上、面倒なのでWest Coastの探索を止めてしまうかもしれない。

この顧客は、狭い意味では混同をしていない。自分がBlockbusterからビデオを借りているということを十分に承知しており、BlockbusterがWest Coastと関連があるとか、何らかの形で後援を受けていると信じる理由もない。しかし、混同が最初にあったに過ぎないという事実は、BlockbusterがWest Coastの信用を不正に利用している(misappropriating)という事実を変えるものではない」

疑問点

高速道路の看板という極端な例をもちだして、メタタグに援用することに関しては疑問が残る

高速道路の事例：購買前の混同の結果、高速道路を降り、購買時にはたしかに混同は解消しているが、引き返すのが面倒なので購入する

∴購買前の混同の効果によって購買時に購入が行われている
⇒購買時に混同の結果購入される点で購買時の混同と実質的に同視しうる

ところが、高速道路に引き返すことは大変だが、ウェブサイトを検索し直すことは極めて容易

インターネットの検索の便宜を考えると、かえってメタタグで誘引したほうがよい場合もある

Playboy Enters. v. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. Cal. 2002)

Playboy誌の Playmate of the Yearに選出された経歴を有する被告が、自己の運営するサイトでメタタグに「Playmate of the Year」を使用する行為について、指示的使用 (nominative use) であることを理由に商標権侵害を否定

Bijur Lubricating Corp. v. Devco Corp., 332 F. Supp. 2d 722 (D.N.J. 2004)

原告の製造販売する潤滑装置の取り換え用部品を販売している被告が、メタタグに原告の商標を使用したという事案で、侵害を否定

Bihari v. Gross, 119 F.Supp. 2d 309 (2000)

原告商品の批判サイト内でメタタグを使用することについて、混同のおそれがなく、かりにあるとしてもフェアユースに該当する旨を判示

被告サイトのトップページに原告商品の販売サイトではなく、批判サイトであることが分かるような表示があったことを混同を否定する方向に斟酌

そもそも・・・

最近では、検索エンジンのほうがメタタグを検索の対象としないというのが趨勢であるので、本事例をとりたてて議論する実益が薄れてきた (4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 25:69 (4th ed.))

それを理由に、購買前の混同を否定する判決も現われている (Standard Process, Inc. v. Banks, 554 F. Supp. 2d 866(E.D. Wis. 2008))

日本法における購買前の混同

一般論として購買前の混同の成否が争われた事例
cf. 小嶋崇弘[判批]知的財産法政策学研究(2009年)

東京地判平成19.5.16平成18(ワ)4029[ELLEGARDEN]
購買後の混同 と購買前の混同 の両概念をともに日本の商標法
に導入し、商標権侵害を肯定

もともと・・・

知財高判平成20.3.19判タ1629号288頁[同2審]

- 購買後の混同概念の本件事案への適用を否定
- 購買前の混同を理論的に否定
- 結論として、商標権侵害を否定
- ただし、音楽CDについてのみ「ELLE」と「GARDEN」が2段書きされ、前者が大きく登録商標に似たデザインであることを理由に不正競争防止法2条1項1号、2号違反を肯定

購買前の混同理論に関しては、購買時の混同に比して需要者の不利益が小さい

⇒ その分、商標の使用を正当化する要素がある場合には侵害を否定してよいと考えられる

∴ 商標類似、商品類似があれば定形的に侵害行為を肯定することが原則の商標権侵害に馴染まない

3.5. 検索連動型広告

検索エンジンの運営会社が検索結果を表示する際に、検索結果とは別にスポンサー・サイト等と称して表示される推奨サイトに結果が表示されるよう、第三者の商標と類似するキーワードを販売することが、商標権侵害となるか否かということが問題となる

「CARICA CELAPI」「カリカセラピ」を二段書きしてなる登録商標を有する原告が、かつて原告の代理店として原告商品(パパイア発酵食品)を販売していた被告が、被告検索エンジンにキーワードとして入力した場合に表示される検索結果ページの広告スペース(スポンサーサイト)に原告商品と同種の食品を販売している旨の広告および自社ホームページを表示したという事件

判旨)「原告商品の名称及び原告商標をキーワードとして検索した検索結果ページに被告が広告を掲載することがなぜ原告商標の使用に該当するのか、原告は明らかにしない。のみならず、上記の被告の行為は、商標法2条3項各号に記載された標章の「使用」のいずれの場合にも該当するとは認め難いから、本件における商標法に基づく原告の主張は失当である」

⇒ 2条3項の定義上、商標の「使用」に該当しないとして、商標権侵害を否定

購買前の混同を防ぐ出所識別機能を商標法の保護法益と考えない限り、

検索結果によって被疑侵害者のサイトに誘導されたとしても、取引を開始する前に誤解に気がつくのであれば、商標権侵害を肯定する必要はない

大阪地判平成28.5.9平成26(ワ)8187[石けん百貨]
(小島崇弘[判批]ジュリスト1505号(2017年))

検索連動型広告を表示するショッピングモールである楽天の商標
権侵害を否定した判決

しかし、キーワードとして類似商標を入力した場合の楽天のサイト
における検索結果画面が、商品が掲載されている検索結果先の
サイトと一体となっており、ゆえにキーワードが商品の出所を識別
する表示として機能しているのかという(それ自体としては正しい)
問題設定をしているように読める説示をなしておきながら、

その一体性の判断において楽天が問題の検索結果先に掲載され
る商品やキーワードの選定に関与していない以上、一体とはいえ
ないという本来は行為主体の問題として論ずべき観点を混淆させ
てしまっているという難点がある

本来は・・・

① 侵害の成否の問題：モールのサイトには類似表示が掲示されていないとしても、類似表示によるキーワード検索によって問題のモールのサイトに移行したユーザーが、モールのサイトをキーワードである類似表示に結びつける結果、類似表示がサイト内の商品の出所を識別する表示として機能しているか

② 侵害主体の問題：①が肯定された場合に、当該商標権侵害行為を働いている直接侵害者は誰か、あるいは、共同不法行為その他の法理(e.g.知財高判平成24・2・14平成22(ネ)10076[CHUPA CHUPS])により責任を負う者は誰か

判決は両者を混交し、②で考慮するファクターを①に持ち込んでいく点で問題がある

購買後の混同

潛在的購入者類型

購買後の混同: 潜在的購入者類型

購買時には混同がないが...

購買者と使用者が異なり、使用者が将来的に購買者になる場合に混同が生じる可能性がある場合

e.g. インク詰め替えボトルに「RISOGRAPH」商標が付されたままであった場合、企業ユーザー内の購買担当者はリサイクル業者から詰め替えボトルを購入していることを承知しており混同のおそれはないとしても、ユーザー内の直接の使用者はボトル上の商標を手がかりに理想科学が製造販売している新品ボトルと誤解するおそれがある場合

∴ その結果、目詰まりなど不具合が生じた場合には理想科学の信用を落しかねない

もちろん、直接の使用者はそのような不具合の責任をリサイクル業者に帰すからユーザー内で混同が起きるおそれはないが、直接の使用者が家庭用にプリンターを購入しようとしたとき、職場での体験を下に理想科学の製品を忌避するかもしれない

インクの詰め替えと商標権侵害の成否

東京地判平成15.1.21平成14(ワ)4835[RISOGRAPH]

東京高判平成16.8.31平成15(ネ)899[同]

田村善之[判批]知的財産法政策学研究4号

(2004年)



RISOGRAPH

本件登録商標

指定商品「印刷インキ, 謄写版インキ等」

控訴人(原告)Xは孔版印刷機及び孔版印刷用インク等の製造販売等を業とする株式会社であり、本件登録商標の商標権者である。

X製造に係る印刷機(「リソグラフ」)においては、孔版印刷用インクの充填されたインクボトルを機器の該当部分に嵌め込んで使用するものであるところ、内容物たるインクを使用し切った場合には、通常は、インクボトルごと新品に交換するものとされている。インクボトルは、印刷機の該当部分に嵌合するために特徴的な形状となっており、本件登録商標が表示されている。

被控訴人(被告)Y1, Y2は、控訴人印刷機の利用者から使用済みのインクボトル(空容器)の引渡しを受けて、これに被控訴人インクを充填して販売している。被控訴人らの販売態様は、Y1及びY2の双方が関与する場合と、Y1及びその地域特約店が関与する場合がある。**顧客に納品されるインクボトルは、回収されたインクボトルと同一とは限らない(赤字は、控訴審で始めて認定された事実)。**

Xは、当該インクボトルには控訴人の登録商標が表示されていることから、被控訴人らの行為は商標の「使用」(商標法2条3項)、「商品の包装に標章を付する行為」(商標法2条3項1号)に該当し、控訴人の商標権を侵害するとして、Y1Y2に対して、孔版印刷用インクのインクボトルに上記登録商標を付すことの差止め及び同登録商標を付したインクボトルの廃棄並びに商標権の侵害による5000万円の損害賠償を求める訴えを提起した。

これに対し、Y1、Y2は、被控訴人らがそのインクを販売するに当たり容器として用いたインクボトルは、顧客から容器として提供されたものであるから、当該インクボトルに控訴人の登録商標が表示されていたとしても、被控訴人らの行為は商標の「使用」に該当しないものであって、商標権侵害を構成しないと主張して、控訴人の請求を争った。

第一審判決は以下のように判示して、Xの請求を棄却した。

「被告らの孔版印刷用インクの販売においては、本件登録商標は顧客から被告インクを充填するための容器として提供されたインクボトルに当初から付されていたものであって、本件登録商標とインクボトルの内容物である商品たる被告インクとの間には何らの関連もなく、本件登録商標が商品の出所識別標識としての機能を果たす余地のないことが外形的に明らかであるから、被告らの行為は商標法にいう商標の「使用」に該当しないものというべきである。」

「被告らは、顧客から提出された空インクボトルに独自のロット番号を印字し、提出を受けた顧客の名称を記入するなどして、インクボトルが同一の顧客に対して返還されるように管理していることが認められるものであり、原告の主張はその前提を欠く（なお、付言するに、仮に特定の顧客から回収されたインクボトルが他の顧客に返還される余地があるとしても、顧客としては同一の種類形状のインクボトルが返還されれば、それをもって自己の提出したインクボトルと同一のインクボトルが返還されたものと認識しているものであり、社会的にも同一物が返還されたものと評価されるものであるから、いずれにしても商標の「使用」に該当するものと解することはできない。この点は、例えて言えば、年賀はがきの印刷において顧客が官製年賀はがきを持ち込んだ場合に、顧客に返還される官製はがきが必ずしも同一の番号のはがきとは限らないとしても、社会的には顧客の持ち込んだはがきに印刷がされるものと評価され、はがきの売買と評価されないのと同様である。）。」

「また原告は、原告印刷機を使用している顧客(事業所等)においては、購買部門と使用部門とが異なるので、実際に被告インクを使用する者はインクボトルに被告インクが充填されていることは知らず、インクボトルに表示されている本件登録商標を見てインクボトルには原告のインクが充填されていると誤認する旨を主張する。しかしながら、顧客が法人である場合には、当該顧客の第三者との間の取引については当該取引を担当する従業員(取引の権限を授けられた代理人)を基準としてその認識を検討すべきであり(民法101条1項参照)、被控訴人インクの購入後にこれを使用する従業員がインクボトルと内容たるインクとの関係を知らないとしても、単に商品購入後の購入者内部における事情にすぎず、これを理由に本件登録商標が出所表示機能を果たしていると認めることはできない。原告の主張は、法人が取引主体となった場合における法律関係の基本的理解を欠くものといわざるを得ず、到底採用できない。」

これに対し、XがY1, Y2らを相手に控訴をした

「認定事実によれば、①被控訴人らは、顧客から使用済みの空インクボトルの引渡しを受けて、同形のインクボトル(引渡しを受けた当該インクボトルに限らない。)に被控訴人インクを充填して販売する態様の行為のみならず、**顧客が空インクボトルを提供することを前提とせず、空インクボトルに充填された被控訴人インクを販売する態様の行為をも行っており、**②被控訴人Y1は、同Y2及び多数の地域特約店を通じて、約1500もの顧客(販売先)と取引をしており、その取引規模は、個人的な小規模取引のようなものとは全く異なる大規模なものであり、③被控訴人らが被控訴人インクの販売の際に使用するパンフレット、注文書等には、控訴人印刷機やこれに対応したインクカートリッジの名称がそのまま使用されている反面、上記パンフレットには、『被控訴人インクが控訴人と無関係に製造されたものである』旨のいわゆる打ち消し表示もされておらず、むしろ被控訴人インクが控訴人の純正インクであるかの如き誤解を招く記載もあり、④被控訴人らが顧客に納品する、被控訴人インクの充填されたインクボトルにも、本件登録商標が付されたままであり、いわゆる打ち消し表示もされておらず、

⑤被控訴人らの顧客において、実際にインクを使用する者のみならず、購買担当者も、被控訴人インクが控訴人とは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があり、

⑥孔版印刷用インクについては、購入後に再譲渡されることも一般に行われている、というのである。

これらの事情によれば、被控訴人らの被控訴人インクの販売行為が、市場における取引者、需要者の間に、「本件登録商標が付されたインクボトルに充填されたインクが控訴人を出所とするものである」との誤認混同のおそれを生じさせていることは明らかであるから、本件登録商標は、商品（インク）の取引において出所識別機能を果たしているものであって、被控訴人らの行為は、実質的にも本件登録商標の「使用」に該当し、本件商標権を侵害するものというべきである。」

結論として、本件登録商標にかかる標章が付されたインクボトルを用いた孔版印刷用インクの販売の差止と当該インクボトルの廃棄、2188万円余りに遅延利息を付した損害金の支払請求を認容

検討

本件のインクボトルに登録商標を付したのは被控訴人ではないが、少なくとも商標法の条文上は、そのことが商標権侵害の成否に影響することはない

被控訴人の行為をインクの販売行為であると評価すれば、指定商品に含まれるインクの包装に登録商標を付した物を譲渡する行為に該当する(商標法2条3項2号)

仮にインクの詰め替えサービスであると評価したとしても、指定商品と類似する役務について登録商標を使用した行為に該当するから、商標権の権利範囲に含まれることに変わりはない(37条1号, 2条3項4号)

もともと、商標法の条文上は、商品が転々流通する度に商標の「使用」に該当するとされているにも拘わらず、商標権者自身かその許諾の下で登録商標が付されて流通に置かれた商品(=真正商品)は、以降、転々、流通したとしても、商標権侵害にならないという理解されているので、それと本件との関係が問題になる

∴商標権者(e.g.パーカー)自身が登録商標(e.g.「PARKER」)を付して販売した商品(e.g.万年筆)が転々、流通したとしても、商品に付された商標は、個々の取引者(e.g.デパート)ではなく、販売元である商標権者(e.g.パーカー)を識別していると一般に認識される
⇒付された商標は、各取引者ではなく、正しく商標権者を識別しているものであるから、出所について混同が起きるものではない
⇒各取引者が商標が付された商品を譲渡したとしても、商標権侵害にはならないと解すべきである

cf. 大阪地判昭和45・2・27無体集2 卷1 号71頁 [PARKER]

東京地判昭和59・12・7 無体集16卷3 号760 頁 [LACOSTE]

名古屋地判昭和63・3・25判時1277号146 頁 [BBS]

ただし、商標権侵害が否定されるのは、商標権者自身かその許諾の下で当該商標が付されて流通に置かれた商品に関して当該商標が使用等される場合に限られる

当初は真正商品であったとしても、商標権者かその許諾を得た者以外の者が改変を加えたり、詰め替えをした商品は、もはや商標権者が販売した商品ではなくなっているから、それに元の商標を付したまま取引に置く行為は出所識別機能を害し、商標権侵害となると解されている

東京地判平成4・5・27知裁集24巻2号412 頁
[Nintendo]

ゲーム機本体およびコントローラーに改変を加えた商品に登録商標を付したまま販売した場合，改変後の商品が控訴人により販売されたとの誤認を生じ，登録商標の出所表示機能が害されるおそれがあるとともに，改変後の商品の品質につき控訴人が責任を負うことができないので，品質表示機能が害されるおそれもあるということを理由に，商標権侵害を肯定

大阪地判昭和51・8・4 無体集8 卷2 号324 頁
[STP]

日本の商標権者自身がアメリカで販売したドラム缶入りのオイルトリートメントを輸入し販売する並行輸入業者が、商標権者が用いる10オンス入り缶とほぼ同じ外観の缶（登録商標が付されている）を製造させたうえ、並行輸入したトリートメントをドラム缶からこの10オンス入り缶に小分けしたという事件で、商標権侵害を肯定

福岡高判昭和41・3・4 下刑集8 卷3 号371 頁
[HERSHEY'S]

流通業者が業務用大袋入りココアを小分けして、登録商標と同一の標章を付した罐入り、ポリエチレン袋入りココアとして、製造、販売したという行為に、登録商標権侵害罪(78条)を適用

ココアのような商品は包装し直すことによって品質が変化することがあり、その際、他の物を混入することも容易であるから、商標権者の信用を害し、ひいては需要者の利益を害することになるので、商標権を侵害する旨を説く

本件についていえば、被控訴人は、商標権者である控訴人の販売に係るインクを単に詰め替えているのではなく、自らの製造に係るインクを充填している

従来 of 裁判例の下では、商標権者の製造販売している商品を単に再包装したり、入れ換えたりした場合でも、商標権侵害が肯定されていたのであるから、本件のように商標権者以外の商品に入れ換える行為は、他に何らかの特段の事情がない限り、商標権侵害が肯定されることになる

理論的に考えても、本件登録商標を付されたインクボトルのなかに商標権者自身かその許諾の下に製造販売されたものではないインクが充填されているのだから、本件は、そもそも真正商品の流通例ではない

∴ 利用者のところで出所の混同が起きるおそれがないと認めるべき特段の事情が示されない限り、商標権侵害を否定すべきではない

本件において、このような原則を覆す特段の事情があるか？

本件の被控訴人の行為は、真正商品にかかるものではないとはいえ、インクの詰め替えを希望する利用者から空容器を預かって、それにインクを充填しているに過ぎないから、利用者のところで出所の混同のおそれがない、ゆえに、インクボトルに付されている登録商標は出所を識別する機能を果たしていないので商標権侵害は否定されるべきであるという議論が成り立つのか？

← 原判決が商標権侵害を否定した理由

購買後の混同

孔版印刷機を会社や大学等で使用する場合、購買を決定する者と実際に利用するユーザーは異なることが通例なのではなかろうか

登録商標が付されたインクボトルに入っているインクが、控訴人以外の者が詰め替えたものであることは、購買を決定する者は認識しうるとしても、直接のユーザーが容易に伺い知ることのできる事情ではない

∴ 仮に、インクが原因で印刷にムラが出るなどの不具合が生じたとすれば、直接のユーザーは登録商標を手掛かりに、控訴人の製造販売に係るインクに問題があると考えらるだろう

⇒ これを放置する場合には、控訴人 (の商品) の信用に影響が生じかねない。そうだとすれば、登録商標は出所識別機能を発揮している

この点に関し、原判決は、民法101条1項を引き合いに出して、登録商標が出所の識別機能を発揮しているか否かということは、取引を担当する従業員の認識を基準にして検討すべきであり、購入後にインクを利用する従業員が子細を知らないとしても、商品購入後の購入者内部の事情に過ぎない旨を説く

しかし、意思表示の瑕疵の有無を代理人と本人のどちらについて判断すべきであるかという問題と、商標権侵害の成否を決する際に、出所の識別機能をどこで判断すべきかということは全く別個の問題である

購入後の混同を引き起こすに止まる場合にも、出所の識別に影響する以上、商標権侵害を肯定すべきであることに変わりはない

本件についていえば、被控訴人は、商標権者である控訴人の販売に係るインクを単に詰め替えているのではなく、自らの製造に係るインクを充填している

従来の裁判例の下では、商標権者の製造販売している商品を単に再包装したり、入れ換えたりした場合でも、商標権侵害が肯定されていたのであるから、本件のように商標権者以外の商品に入れ換える行為は、他に何らかの特段の事情がない限り、商標権侵害が肯定されることになる

理論的に考えても、本件登録商標を付されたインクボトルのなかに商標権者自身かその許諾の下に製造販売されたものではないインクが充填されているのだから、本件は、そもそも真正商品の流通例ではない

∴ 利用者のところで出所の混同が起きるおそれがないと認めるべき特段の事情が示されない限り(e.g. 打ち消し表示)、商標権侵害を否定すべきではない

あるいは、原判決に与する立場から、直接、インクを利用する従業員が購入後の混同を引き起こしたとしても、購買担当の者は当該インクが控訴人ではなく被控訴人のものであることを正しく認識しているのであるから、

たとえば直接のユーザーから不具合があること等を告げられたとしても、被控訴人の商品を買わなくなるだけであって、控訴人の信用に影響することはない、という意見が主張されるかもしれない

しかし、不具合に遭遇した直接のユーザーは、(購買担当者から子細を告げられない限り) 控訴人の商品一般について懸念を抱き、以降、家庭や他の職場等で控訴人の商品を購入するか否かを決定する際に一定の予断を持つことになるだろう

そうだとすれば、やはり登録商標が付されていることが契機となって控訴人の信用に影響が生じていることになる。登録商標は出所を識別する機能を発揮しているといえるから、商標権侵害を肯定すべきである

控訴審判決は、原判決を取消し、商標権侵害を肯定した

控訴審判決が本件登録商標が出所識別機能を果たしているという結論を採用するにいたった理由は、事実認定の問題として、原判決と異なり、購買担当者も出所について正確な理解を欠いていることがあると認定されたことが大きい

∴この事実認定の下では、購入後の混同を否定する原判決の理論を採用したとしても、商標権侵害が肯定される

他方で、実際にインクを使用する者にも誤解があることも考慮事情の一つとして掲げられている

「被控訴人らの顧客において、**実際にインクを使用する者のみならず**、購買担当者も、被控訴人インクが控訴人とは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があり、」

⇒控訴審判決は、購入後の混同の理論の採否につき、肯定説、否定説のどちらをとっているかということを確定的に分からせない読み方を採用している

控訴審判決は、原判決を取消し、商標権侵害を肯定した

控訴審判決が本件登録商標が出所識別機能を果たしているという結論を採用するにいたった理由は、事実認定の問題として、原判決と異なり、購買担当者も出所について正確な理解を欠いていることがあると認定されたことが大きい

∴この事実認定の下では、購買後の混同を否定する原判決の理論を採用したとしても、商標権侵害が肯定される

東京地判平成19.5.16平18(ワ)4029[ELLEGARDEN]

被告商品をライブ会場やウェブサイトで購入する者は、被告に所属するロックバンドに関心がある需要者であって、被告商品が該ロックバンドのグッズであることは十分に認識している旨の主張に対して、

裁判所は、類否判断の際に取引の実情を考慮するとしたうえで、想定すべき需要者は、購買後の混同が起こりうることを理由に一般消費者である旨を説いた

「仮に購入者自身は、被告ウェブサイト中の説明内容により、被告商品を本件ロックバンドに関連するものであるということを認識できたとしても、当該商品を身に付けた者を更に他の第三者が見ることも当然あり得るところであり、そのような第三者は、当該商品が本件ロックバンドに関連するものであるとの認識を有することができず、当該商品の出所が原告であると誤認するおそれがあると認められる。」

知財高判平成20.3.19判タ1629号288頁[ELLEGARDEN]
cf. 小嶋崇弘[判批]知的財産法政策学研究21号

購買後の混同理論の具体的な事案への適用を否定

「なお、一審原告は、本件に「ポスト・セールス・コンフュージョン」の理論を適用すべき旨を主張するが、前記のような被告標章の実際の使用態様等に照らすと、採用することができない」

∴具体的な事案の下では、被告サイトに誘導された者は、ドクロマークの存在等により容易に出所を識別しうる

⇒一般論を否定したわけではない

消尽法理の適用可能性

日本の商標法に関する裁判例では、消尽理論は用いない

創作法である特許、実用新案、意匠等と異なり、
権利者に対価が還流するか否かではなく、
出所識別機能を害するか否かが問題なのであって、

権利者に対価還流の獲得機会があったか否か、つまり、権利行使の機会があったか否かということとは関係なく、出所識別機能を害さないのであれば侵害が否定される

もっとも、出所識別機能以外に、特に宣伝広告機能を強調する、あるいは商標権の財産権的契機を強調する場合には、別論となりうる

転々流通類型

購買後の混同: 転々流通類型

当初の購買者は混同しないが...,
その購買者から商品が転々流通した先で混同が起きるおそれがある場合

e.g. ロレックスの高級時計のレプリカが多数の模倣品を扱う店舗で販売されており, 購入者もレプリカであることを承知で購入しているが, それが将来, 贈答品に用いられたり, ネット上で転売され, 転得者のところでレプリカと分からず, 出所の混同のおそれが生じる場合

⇐ もちろん, 最初の購入者から転売される時点で不正競争防止法違反に問うことはできるが, 混同を実効的に抑止するためには, そもそも当初のレプリカの販売時から違反を問う必要性が生じる

名古屋高判平成25.1.29平成24(う)125[Wii]

商標権者任天堂の登録商標が付された家庭用テレビゲーム機Wiiについて、その内蔵プログラム(「ファームウェア」)を改変し、Wii専用のアプリケーション以外のアプリケーションのインストールとその実行が可能となるようにしたうえで、登録商標を付したまま譲渡した行為について、商標権侵害の成否が問題となった刑事事件

Wiiのハードウェアそのものに何ら変更は加えられていないものの、被告人によりファームウェアは書き換えられており、Wiiにおいてはメーカーが提供するプログラム以外のものをユーザーが任意に用いることが予定されていないことが明らかであること等を指摘したうえで、ファームウェアはハードウェアとしてのWiiと不可分一体であると論じて、品質保証機能が害されることを理由に商標権侵害を肯定している

「被告人は、インターネットオークション等で真正品のWiiを入手しては、「ハック」と称し、部品の交換・変更等ハードウェア面の変更は一切加えずに、後記ウのようにしてファームウェアを書き換えるなどし(以下単に「ハック」という。), 原判示第1のとおり、インターネットオークションにおいて、本件Wii3台を販売して譲渡し、また、原判示第2のとおり、そのように譲渡する目的で本件Wii4台を所持していた。なお、いずれのWiiも、真正品に付された前記各商標はハック後もそのままにされており、また、これらを打ち消す何らの表示もされていないから、被告人が「ハック済み」であることを明示してインターネットオークションに出品していることは、商標権侵害の成否を左右する有意の事情とはいえない。」

しかし...

被告人は「ハック済み」であることを明示してインターネットオークションに出品していたのであれば、少なくともインターネットオークションで被告人から問題の商品を譲り受けた直接の購入者はかかる改変は被告人がなしたものであって、しかも性質上、商標権者が容認しているものではないことを容易に看取し得たものと思われる

たしかに、購買後の混同を念頭におけば、結論としては、出所表示機能も害されている余地があるものの、もう少し丁寧に本件において出所表示機能が害されていると理解すべき理由を述べる必要があったといえよう

そもそも、

出所識別機能を全く害さないように思われる場合でも、
転々、流通する商品に商標権侵害を肯定する裁判例が
ある

最決昭和46.7.20刑集25巻5号739頁[ハイ・ミー]

パチンコの景品として頒布されていた調味料を回収し、包装を解くことなく、「ハイ・ミー」と付された外箱を用意して、新品であるかのごとく装って販売したという刑事事件

⇒ 不正競争防止法2条1項13号の品質誤認行為(中古品でなく新品といつわった)の問題

そもそも、景品は需要者の眼には商品とは映らなかったのではないか(子細な事実認定はない)

大阪地判平成6.2.24判時1522号139頁[マグアンプK]

被告は肥料を小分けして販売していた
被告の小分け品は、透明のビニール袋に内容物を詰め
替えただけの粗末な簡易包装であって、被告ないしその
関係者が原告販売の大袋から小分けしたものであるた
め割安となり、安価に販売されている旨を明示して販売し
ているにも関わらず、商標権侵害を肯定

たしかに、真正商品であっても流通過程で詰め替えや小分けがなされた場合には、原則として、商標権侵害を認めるべき

大阪地判昭和51.8.4無体集8巻2号324頁[STP]

福岡高判昭和41.3.4下刑集8巻3号371頁[HERSEY'S]

いずれも、オイル、ココアについて、家庭用商品の容器包装をそっくり模した容器包装を用意して、業務用の大容量の商品から小分けしたケース

⇒最終的に責任を負っている者が商標権者(かその許諾を受けた者)であるかのごとく誤解を生じるおそがあるので、出所を偽ると評価しうる

しかし、マグアンプK事件では・・・

被告の小分け品は粗末な簡易包装

需要者は誰も間違えないのでは

cf.大学祭の模擬店でのコーラの販売

千葉地判平成29.5.18平成28(ワ)1791[脱獄iPhone]

リンゴの図柄からなる登録商標が付された携帯電話機「iPhone」の内蔵プログラムであるオペレーティングシステム(iOS)に本来であればインストール不能なアプリケーションソフトをインストールして利用可能にする改変を加えたものを郵送により発送

「本件では被告人が真正商品であるiPhoneの内蔵プログラムに商標権者が禁じている改変を加えた上で販売して譲渡していることに留意する必要がある、被告人が販売した内蔵プログラムの改変されたiPhoneの品質が真正商品のそれと実質的に差異がなく、商標の出所表示機能及び品質保証機能が害されない場合には実質的違法性を欠くものとして商標権侵害罪は成立しないが、その品質に実質的な差異があり、これらの機能が害される場合には商標権侵害罪が成立するものと解するのが相当である。」

「被告人がEらに販売した脱獄iPhoneのハードウェア自体には特に改変が加えられておらず、真正商品との差異として認めることができるのは、ソフトウェアであるiOSにD社が配信を許可したアプリ以外のアプリをインストールして利用可能にする改変が加えられた点に尽きている。・・・脱獄によって真正商品では利用できないアプリをインストールして利用することが可能となった点は、スマートフォンの活用方法が利用可能なアプリによって大きく左右されることに照らしても、それ自体、iPhoneのスマートフォンとしての機能に重要な変更を加えるものというべきである。しかも、脱獄iPhoneの場合、真正商品であればD社による審査の過程で排除可能なマルウェアが混入したアプリがインストールされて被害を受けるおそれがあり、そのセキュリティレベルは真正商品のそれよりも低い水準にあるものといわざるを得ない。これらの点からすると、脱獄iPhoneは、真正商品の本質的部分に改変が加えられた結果、機能やセキュリティレベルといった品質面で相当な差異が生じているものというべきで、商標の品質保証機能が害されているものといわなければならない。また、D社が禁じているiOSの改変のためにこのような真正商品との品質の差異が生じている脱獄iPhoneの提供主体を同社とみることはできないから、商標の出所表示機能も害されている。」

「例えば、脱獄によるセキュリティレベルの低下が原因となって脱獄iPhoneに不具合が生じた場合でも、その購入者が不具合の原因を正しく理解できる保証はなく、商標権者であるD社の責任による不具合と認識する可能性があるから、その品質の提供主体を同社と誤認するおそれがあるから、その品質の提供主体を同社と誤認するおそれが否定できない。脱獄iPhoneの販売に当たって脱獄済みであることが明示されており、Eらが真正商品に改変が加えられたものであることを知って購入したからといって、商標の出所表示機能及び品質保証機能が害されないとはいえない。」

←品質保証機能に言及しつつ、それ単独ではなく、出所
識別機能をも害する場合に品質保証機能も合わせて損
ねていることを理由に商標権侵害を否定しなかった

∴最判平成15.2.27民集57巻2号125頁[FRED PERRY]
の解釈として既存のいかなる立場の下でも、法律論とし
て誤りということは困難
事実認定の問題